

R-666
C.5

Cristian Alberto Robleto Arana
Coordinador

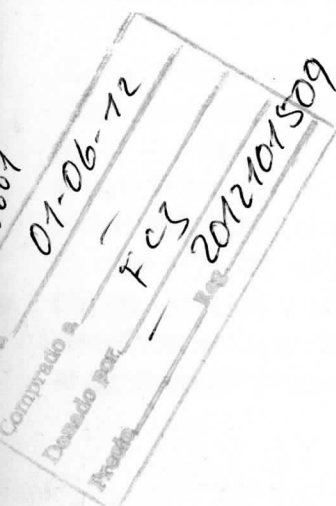
DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Marcas, indicaciones geográficas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, derecho de autor y derechos conexos, señales satelitales, entidades de Gestión

Autores

*Cristian Alberto Robleto Arana
Verónica del Carmen Hermida Baltodano*

Managua, Octubre 2007



Presentación

El presente "Manual de Propiedad Intelectual", es el resultado de un trabajo de creación de una obra conjunta, cuyo fin primordial ha sido facilitar al lector de una ayuda en el estudio de la materia de propiedad intelectual. Materia que ha experimentado recientemente un importante salto cualitativo en la esfera del ámbito jurídico, económico y social. Trascendiendo del campo de lo particular a la colectividad y generando un acervo de riquezas cada vez más en expansión.

Como coautores y docentes universitarios, hemos procurado a través de este esfuerzo académico, contribuir al abordaje de esta materia especial y esencial para el desarrollo y progreso social y empresarial. Durante la aplicación de estos conocimientos en las aulas de clases, hemos reconocido la necesidad de adoptar una nueva perspectiva del tema que nos ocupa. La idea de hacer posible la elaboración de un manual práctico, completo, claro y de fácil comprensión para el lector, ha sido uno de los propósitos fundamentales desde el inicio de la creación de este trabajo educativo.

Con esta finalidad, hemos propuesto al lector la aprensión de conocimientos del derecho de propiedad intelectual, clasificado en dos grandes grupos asociados por la afinidad en la regulación de sus derechos: El Derecho de Propiedad Industrial y el Derecho de Autor y Derechos Conexos.

En la primera parte de este manual abordamos la materia referida al derecho de propiedad industrial, dentro del cual se estudia el derecho de marca, nombre comercial, emblema, señal de propaganda y otros signos distintivos que sirven de instrumento diferenciador y valorizador de las diversas empresas; elementos que actualmente constituyen un fuerte activo dentro del capital empresarial. Así como el estudio del marco jurídico general de protección de las patentes de invención. Con esta primera parte hemos procurado plasmar una exposición de las definiciones básicas, características, adquisición de los derechos sobre los mismos, formas de protección y transmisión de esos derechos, así como la posible pérdida de esa protección legal una vez extinguido ese derecho.

Con el objeto de facilitar el estudio de esta materia especial sobre derecho de propiedad industrial, se ha ofrecido al lector una amplia gama de ejemplos, a partir de los cuales podrá hacer la diferenciación de las marcas como una de las áreas de regulación de especial relevancia, considerando el incremento del riesgo empresarial por pérdidas ante el aumento de conductas desleales en el mercado. El abordaje de esta materia permitirá al lector conocer las acciones legales civiles, penales y administrativas que la ley le confiere para hacer efectivos sus derechos, en uno de los sectores esenciales de nuestra economía, el relacionado al derecho de propiedad industrial.



En la práctica docente y profesional, como autores, hemos constatado el poco conocimiento existente en lo referente a esta materia; su especialidad, su reciente notoriedad y la protección excepcional de bienes inmateriales como una novedosa fuente de riqueza, ha despertado un sentimiento de inquietud en la opinión pública que ha buscado respuestas a sus diversas expectativas e interrogantes.

Este manual plantea la posibilidad de dar respuesta a una gama de inquietudes escuchadas a lo largo de nuestro ejercicio profesional. Es nuestro propósito que cada vez más personas tengan acceso al estudio y comprensión de esta materia y logren aprovecharse de este texto, al brindarles una visión más amplia del tema.

En la segunda parte de este manual, hemos abordado el estudio del derecho de autor y derechos conexos, como uno de los dos grupos que conforman el derecho de propiedad intelectual. Hemos de aclarar al lector que la ubicación y orden de exposición de ambos grupos responde a un interés pedagógico más que a un orden de importancia o relevancia para su estudio. Así, en este segundo apartado hemos propuesto al lector un abordaje más cercano al derecho de autor, su definición, características, sujeto y objeto de protección, forma de adquisición y transmisión de estos derechos, así como el tratamiento legal al derecho moral y patrimonial reconocido en esta materia de estudio.

Muy cercano al derecho de autor se encuentra el derecho conexo, plasmados desde sus aspectos más sobresalientes: Definición, características, formas de protección, adquisición y transmisión; así como de las formas de extinción de algunos de estos derechos. Las diferentes normas jurídicas nacionales como internacionales que regulan el ámbito de protección del derecho de autor con respecto de las obras artísticas, literarias, científicas y folklóricas entre otras; los derechos conexos reconocidos a artistas, interpretes y ejecutantes respecto a sus ejecuciones creativas; el derecho de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión.

Se incluye en esta sección el estudio de la regulación del derecho de autor y derechos conexos en el espacio de Internet; la protección de las señales satelitales portados de programas, así como de los programas de cómputos. Además de la labor efectuada desde las entidades de gestión colectivas y su regulación. Además de realizar un detalle de la legislación internacional más relevante en esta materia.

Vivimos en un nuevo contexto donde la fuerza física ha sido sustituida por el valor de la capacidad intelectual. Somos parte de un fenómeno cada vez más creciente denominado globalización que acerca las fronteras e intereses de las naciones y sujetos que conviven en mercados globales, realidades globales y ordenamientos jurídicos similares; realidad que nos obliga a ser capaces de

interactuar en este nuevo espacio con la propiedad y presteza que se requiere. Esperamos que este trabajo académico contribuya al crecimiento profesional e intelectual de las personas que tengan acceso al mismo, desde cualquier perfil, ya sea como estudiantes, profesionales del derecho, empresarios, autores, artistas, interpretes, ejecutantes, productores, especialistas u otra persona a la que pueda servir de fuente de conocimiento y comprensión de este nuevo esquema de estudio. La capacidad de crear a diario, es la única forma en que el ser humano ha logrado enriquecer su vida para transformar su propio contexto y superarse al hacer posible el desarrollo de una nueva y mejor realidad que ha generado progreso y éxito para sociedad en general.

Managua, octubre 2007



ABREVIATURAS

Acuerdo de Viena	Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, establecida por el Acuerdo de Viena de 1973
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
Arreglo de Niza	Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza de 1957
ART.	Artículo
ARTS.	Artículos
C	Código Civil
CGIPMC	Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial
DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
LDADC	Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
RLDADC	Reglamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos
LME	Ley de Marcas de España
LMOSD	Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
LPIMUD	Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales y su Reglamento
MIFIC	Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
PCT	Tratado de Cooperación en Materia de Patente
Pn	Código Penal
Pr	Código de Procedimiento Civil
RLDADC	Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
RLMOSD	Reglamento de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos
RLPIMUD	Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales y su Reglamento
RPI	Registro de Propiedad Intelectual



ESTRUCTURA DEL TEXTO

Primera parte: Derecho de Propiedad Industrial

- a) Marcas*
- b) Indicaciones geográficas*
- c) Nombres comerciales*
- d) Rótulos de establecimientos*
- e) Patentes*
- f) Modelos de utilidad*
- g) Diseños industriales*
- h) Protección jurídica de los Derechos de Propiedad Industrial*
- i) Registro de Propiedad Industrial*

Segunda Parte: Derecho de Autor y Derechos conexos

- a) Derecho de autor*
- b) Derechos conexos*
- c) Señales satelitales*
- d) Entidades de Gestión*
- e) Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos*
- f) Protección del Derecho de Autor y Derechos Conexos*
- g) Tratados Internacionales y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*

*A Dios Jehová,
A mis hijos Cristian y Yolanda,
A mi esposa Carmen
Y a mis padres Yolanda y Octavio*

PRIMERA PARTE
DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Msc. Cristian Alberto Robleto Arana

ÍNDICE

CAPÍTULO I

TEORÍA GENERAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. NOCIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	19
2. SU RELACIÓN CON MATERIAS JURÍDICAS ANÁLOGAS	21
3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	22
4. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA	24

CAPÍTULO II

LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1. LA MARCA	27
1.1 FUNCIÓN, ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES REGULADORAS DE LA MARCA	27
1.2 CONCEPTO DE MARCA Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MISMA	29
1.3 LA MARCA NOTORIA.....	31
1.4 LA PROTECCIÓN DE LA MARCA SIMPLEMENTE USADA	38
1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.....	40
1.6 REQUISITOS DE LOS SIGNOS QUE HAN DE CONSTITUIRSE EN MARCA. LAS LLAMADAS PROHIBICIONES DE REGISTRO	55
1.7 EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO	67
2. EL CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.....	79
2.1 LA REGLA DE LA ESPECIALIDAD	81
2.2 EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA.....	82
2.3 LA UTILIZACIÓN ATÍPICA DE LA MARCA	84
2.4 LA DURACIÓN DE LA MARCA	85
2.5 ACCIONES DEL TITULAR DE LA MARCA	85
3. COTITULARIDAD, CESIÓN Y LICENCIA DE LA MARCA.....	85
3.1 COTITULARIDAD	85
3.2 CESIÓN.....	87
3.3 LA LICENCIA DE LA MARCA	88
4. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR TRASPASOS.....	91
5. PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS.....	92
6. PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL	94
7. EXTINCIÓN DE LA MARCA. NULIDAD Y CADUCIDAD	96
7.1 LA RENUNCIA	96

7.2 VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE VIGENCIA	97
7.3 LA CADUCIDAD	97
7.4 NULIDAD DE LA MARCA.....	99
8. PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE MARCA	101
9. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS COLECTIVAS.....	103
10. PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LA MARCA.....	103
10.1 ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS	104
10.2 MEDIDAS CAUTELARES.....	121
10.3 MEDIDAS EN LA FRONTERA.....	123

CAPÍTULO III

OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

1. EL NOMBRE COMERCIAL	126
2. EL RÓTULO DEL ESTABLECIMIENTO	133
3. INDICACIONES GEOGRÁFICAS.....	134
3.1 PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS	138
3.2 PROTECCIÓN Y REGISTRO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.....	141
3.3 NO PODRÁ REGISTRARSE COMO DENOMINACIÓN DE ORIGEN.....	142
3.4 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO	143
3.5 DEFENSA JURÍDICA	145

CAPÍTULO IV

LAS INVENCIONES Y CREACIONES TÉCNICAS

1. CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS INVENCIONES Y CREACIONES TÉCNICAS EN EL MARCO SOCIOECONÓMICO	146
2. LA PATENTE: CONCEPTO Y SIGNIFICADO DEL TÉRMINO	147
3. NORMATIVA REGULADORA.....	148
4. CARACTERÍSTICAS DE LA PATENTE. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.....	150
3.1 LA NOVEDAD.....	151
3.2 NIVEL INVENTIVO	153
3.3 APLICACIÓN INDUSTRIAL	154
4. NO SON PATENTABLES	155
5. CLASES.....	157
5.1 POR LA NATURALEZA DE LA INVENCIÓN	157
5.2 POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN	157

5.3 POR LA VINCULACIÓN TÉCNICA ENTRE INVENCIONES PATENTABLES.....	158
5.4 EN EL ORDEN A LA PUBLICIDAD DE LA INVENCION PATENTADA	159
6. TITULARIDAD DEL DERECHO A OBTENER LA PATENTE.....	159
7. PROCEDIMIENTO DE LA CONCESIÓN	160
7.1 SOLICITUD DE PATENTE.....	160
7.2 EXAMEN DE FORMA	168
7.3 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD	168
7.4 EXAMEN DE FONDO	169
7.5 CONCESIÓN DE LA PATENTE	170
8. SITUACIONES QUE SE PRESENTAN DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTE DE INVENCION Y DESPUÉS DE LA CONCESIÓN	171
9. CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE LA PATENTE DE INVENCION	174
9.1 EL PLAZO.....	174
10. LAS PATENTES COMO OBJETO DE NEGOCIO JURÍDICO	183
10.1 LA CESIÓN	184
10.2 LA COPROPIEDAD O COTITULARIDAD	184
10.3 USUFRUCTO.....	185
10.4 LA LICENCIA DE PATENTE	185
10.5 LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS.....	186
11. EXTINCIÓN DE LA PATENTE.....	188
11.1 LA NULIDAD DE LAS PATENTES.....	189
11.2 CADUCIDAD DE LA PATENTE	190
11.3 RENUNCIA DEL TITULAR DE LA PATENTE	191
12. PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LA PATENTE Y DE LOS DERECHOS DE SU TITULAR	192
12.1 ACCIÓN POR INFRACCIÓN.....	192
12.2 ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.....	194
12.3 ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN DEL DERECHO	194
12.4 MEDIDAS PRECAUTORIAS	195
12.5 MEDIDAS EN LA FRONTERA	196
12.6 COMPETENCIA DESLEAL	197
12.7 ACCIÓN POR INFRACCIÓN PENAL	198
13. MODELO DE UTILIDAD	199
14. DISEÑOS INDUSTRIALES	201
14.1 DIFERENCIA ENTRE MODELO DE UTILIDAD Y MODELO INDUSTRIAL	202
14.2 PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL	202

CAPÍTULO V
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. DEFINICIÓN DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	204
2. FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	204
5. ARCHIVO DE PODERES	211
6. PUBLICIDAD DE SOLICITUDES Y REGISTRO	212
7. FORMULARIOS.....	213
8. RECTIFICACIONES DE ERRORES MATERIALES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CORREGIDOS.....	213
9. RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	213
10. PROHIBICIONES DEL REGISTRADOR Y DE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS	214

TEORÍA GENERAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Noción y contenido de la propiedad industrial

Los avances tecnológicos dan lugar a descubrimientos susceptibles de incorporarse en determinados bienes o servicios, que luego son colocados en el mercado para obtener un beneficio económico. Así, aquel empresario que goza de reputación en el mercado es porque ha podido colocar sus bienes o servicios de conocida calidad en el mercado local e internacional; por ello, el deseo común de uno y otro empresario es obtener un derecho de explotación o de utilización exclusiva, sea del invento o descubrimiento, sea del signo o signos diferenciadores y prestigiados.¹

En este sentido, la necesidad de protección legal es considerada por los empresarios digna de ser regulada por los ordenamientos legales tanto nacionales como internacionales. Esa protección se refleja a través de un conjunto de disposiciones, dotadas de cierta cohesión y armonía internas, creadoras por tanto de ciertas instituciones que constituyen el contenido de lo que ha dado en llamarse "*Derecho de Propiedad Industrial*".²

Por consiguiente, la *propiedad industrial* está integrada por dos grandes figuras objeto de nuestro estudio: la referida a las invenciones o creaciones intelectuales de aplicación industrial (cuyo prototipo es la patente), y los signos distintivos de actividad empresarial, en cuanto sirven para diferenciar al propio empresario en el desarrollo de su actividad (nombre comercial), al local abierto al público, donde despliega esa actividad (rótulos de establecimientos), o al producto o servicio que en el mercado se ofrece, es decir, la marca, que es el prototipo de signo distintivo, tanto que su regulación sirve de patrón a los otros elementos, el nombre comercial, rótulo del establecimiento, que complementan el género.³

La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención (patente, modelo de

¹ Pérez de la Cruz, Antonio, en Uría-Menéndez, *Curso de Derecho Mercantil*, Madrid, 1999, tomo I, Civitas, p. 353.

² *Ibid.*, p. 354.

³ *Ibid.*

utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial). Otorga dos tipos de derechos fundamentales: el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, y el derecho a prohibir que un tercero lo haga.⁴

Se entiende por *propiedad industrial* el conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.⁵

La propiedad industrial es un conjunto de bienes, más o menos heterogéneos, cuya característica común consiste en ser el objeto sobre el cual recae el derecho sobre un bien inmaterial relacionado con la actividad industrial o comercial de un empresario.⁶

La propiedad industrial es aquella cuyo objeto son los bienes inmateriales de que dispone el empresario para competir lealmente en el mercado: en forma de innovaciones técnicas que proporcionen nuevos productos o mejoren los ya existentes (patentes de invención y modelos de utilidad), en forma de nuevos diseños que hagan sus productos más atractivos (modelos y dibujos industriales), en forma de signos distintivos que permitan identificar la procedencia empresarial de sus productos o servicios, distinguiéndolos de los de la competencia (marcas), o bien, identificar la propia empresa o ramos de actividad de la misma (nombres comerciales).⁷

Elementos

- a) La propiedad industrial se divide en dos grandes figuras: las invenciones y los signos distintivos
- b) Son bienes inmateriales

⁴ Wikipedia, la enciclopedia libre, Propiedad industrial, consultado: 27-12-2006 disponible en internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/propiedadindustrial>

⁵ Oficina Española de Patentes y Marcas - Todo sobre la propiedad industrial, consultado: 27/12/06, disponible en internet: http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495168&classIdioma=_es_es&idPage

⁶ Bendaña Guerrero, *Curso de Propiedad Industrial*, 1 Ed. Hispamer, Managua, 1999, p. 25, citando a Manuel Pachón Muñoz en su libro *Protección de los Derechos de Propiedad Industrial*, Bogotá, 1986, p.1.

⁷ COAPI - Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, disponible en internet: consultado: 18-03-07 <http://www.coapi.org/pruebas/int-quees2-1.htm>

- c) Los titulares los de los derechos de propiedad industrial pueden se personas naturales o jurídicas
- d) La propiedad industrial es una actividad empresarial
- e) Otorga derechos exclusivos de explotación frente a terceros

2. Su relación con materias jurídicas análogas

La propiedad industrial se encuentra relacionada con otras materias, por ejemplo, con:

- a) *El derecho de competencia y las normas que garantizan su efectividad y lealtad.* La razón de esta proximidad se debe a que ambas disciplinas se centran en el correcto funcionamiento del mercado como punto de encuentro de diversos empresarios, oferentes de productos o servicios. La usurpación de patentes ajenas, la limitación o intento de confusión de marcas son, entre otros, actos de competencia desleal en sentido amplio, que al propio tiempo constituyen una lesión a los derechos de propiedad industrial.⁸
- b) *El derecho de autor y los derechos conexos.*⁹ Constituyen otro sector con el que se relaciona la propiedad industrial, llamada en los países europeos propiedad intelectual. La semejanza con el Derecho de Propiedad Industrial proviene de la unidad esencial de la técnica de protección. En el marco del llamado derecho de autor hay --como en la propiedad industrial, cuando de invenciones se trata--, una actividad creadora del intelecto, quizá no referida al descubrimiento o innovación tecnológica, como a la creación artística, estética o de recreo espiritual, o incluso puramente científica de divulgación o exposición. Por otra parte, el derecho de autor presenta un componente de índole personal: reconocimiento e identidad del autor y fidelidad de la integridad de su creación.¹⁰

⁸ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 354; Ortiz Blanco, Luis, Guirado Galiano, *Derecho de Competencia Europeo y Español*, V. II, Madrid, 2004, p. 205.

⁹ Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ley No. 312, aprobada el 6 de julio de 1999, La Gaceta No. 166 y 167, del 31 de agosto y del 1 de septiembre de 1999, y sus reformas del 24/03/06.

¹⁰ *Ibid.*

3. Principales características del régimen de la propiedad industrial

3.1 Naturaleza

Los derechos de propiedad industrial presuponen los derechos sobre la marca, las patentes y los demás elementos que se incluyen en esta categoría, sea como signo distintivo o como creaciones intelectuales susceptibles de explotación comercial, representan para su titular verdaderos derechos reales. Se pretende resaltar la condición dominical de su titular, que le faculta para una utilización en exclusiva, oponible *erga omnes*. Este criterio no es absoluto, se trata de un simple derecho de exclusiva, puesto que en algunos de los supuestos, la exclusividad se extingue transcurrido un tiempo, frente a la vocación de perpetuidad que parece consustancial a la propiedad ordinaria, pudiendo perderse, inclusive, por falta de uso. Por ello, los civilistas le llaman *propiedad especial*. Así, cuando se alude a la perturbación de la posesión, acción reivindicatoria, transmisión del dominio, copropiedad, constitución de derechos reales y cesión de uso, entre otros, tales expresiones encuentran fácil explicación sobre su naturaleza y alcance si se predicán de cosas, en sentido genuinamente jurídico de este término, aunque no tenga existencia física o realidad corpórea, como es propio de los bienes materiales.¹¹ De aquí su designación como bienes inmateriales.¹²

3.2 El sistema registral y su importancia

En vista de que la propiedad industrial no tiene existencia corporal, por ser bienes inmateriales, el ordenamiento jurídico la ha dotado de un sistema de publicidad legal a través de un registro.¹³

3.3 La coexistencia de titularidades: propiedad ordinaria y propiedad industrial

Ligada a su esencia incorpóral, estos derechos se materializan o realizan, porque adquieren existencia física o realidad corpórea mediante su inserción en objetos reales en los que se plasman o a los que se incorporan y de los que no pueden materialmente

¹¹ Sobre los bienes inmateriales, éstos deben cumplir con los siguientes requisitos: ser frutos o creaciones de la mente; plasmarse en un soporte; pueden ser disfrutados por una pluralidad de personas. Por todo ello, la apropiación no es suficiente, por sí sola, para garantizar su goce exclusivo, a diferencia de lo que ocurre con los bienes inmateriales.

¹² *Ibid.*

¹³ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 357.

desvincularse, aunque en la mayor parte de las ocasiones sí sea posible, en un plano ideal, marcar la línea divisoria. Por ejemplo, en la patente, entre la invención técnica en que consiste y el objeto que la incorpora; como también, tratándose de marca, entre ésta como signo distintivo y la cosa en que se reproduce.¹⁴

3.4 Vocación internacional de su normativa reguladora

A la vocación de expansión universal de las obras fruto del ingenio humano, ya sea artístico o de naturaleza técnica, se ha unido el fenómeno de la llamada globalización de los mercados, que permite a determinados fabricantes de automóviles, de hamburguesas o de bebidas refrescantes difundir los productos distinguidos con sus marcas entre ciudadanos de diversas latitudes, razas, credos y costumbres. En 1883, tuvo lugar el Convenio de la Unión de París (CUP) para la protección industrial que estableció criterios mínimos de protección.¹⁵

A partir de este convenio se han venido perfilando múltiples convenios sectoriales o por materia: el llamado Arreglo de Madrid,¹⁶ relativo al registro internacional de marcas; el tratado de cooperación en materia de patentes¹⁷ (PCT) y el ADPIC, concluido en Marruecos en 1994,¹⁸ entre otros. Nicaragua ha ratificado algunos, de tal manera que a medida que vayamos desarrollando los temas iremos señalando los

¹⁴ *Ibid*, p. 358.

¹⁵ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Decreto de Aprobación de Adhesión de Nicaragua al Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, Acta de Estocolmo de 1967. Decreto AN 1244, aprobado el 29 de febrero de 1996, La Gaceta No. 43, del 1 de marzo de 1996.

¹⁶ Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas del 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y modificado el 28 de septiembre de 1979, y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de Marcas del 27 de junio de 1989, y modificado el 3 de octubre de 2006. (Nicaragua no es parte de dicho arreglo).

¹⁷ Tratado de Cooperación en materia de Patente (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001. Nicaragua se adhirió al Tratado según consta en el Decreto No. 60-2001, aprobado el 26 de junio de 2001, publicado en La Gaceta No. 129, del 9 de julio de 2001. Aprobado por Decreto A.N. No. 3245, aprobado el 13 de febrero de 2002, publicado en La Gaceta No. 38 del 25 de febrero de 2002.

¹⁸ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 359

convenios que nuestro país ha corroborado en relación con la propiedad industrial.

4. La propiedad industrial y la competencia

La competitividad de una empresa (su habilidad o capacidad para competir con otras) depende de hasta qué punto puede controlar cinco fuerzas que tienden a disminuirla (fuerzas competitivas): la rivalidad de la competencia, el poder de regateo de los clientes, el poder negociador con los proveedores, la amenaza de los productos sustantivos y la amenaza de los nuevos entrantes en el sector.

Una empresa consigue ventajas competitivas si controla la tensión ejercida sobre ella por estas cinco fuerzas. De estos elementos por lo menos tres se relacionan de forma directa con la potencialidad que el buen uso de la propiedad industrial reporta en un entorno de competencia. Una marca prestigiada puede ser en buena medida la mejor barrera para entrantes al nuevo mercado, que desde luego identifican a una marca bien posicionada, a un enemigo insuperable.

Por ejemplo: ante dos ofertas de bienes equivalentes, aun con diferencia de precios, el consumidor habrá de elegir la marca que identifica y en la cual confía, lo que reduce de manera significativa el mercado disponible. Es también una fuerza que reduce el regateo de los clientes, quienes están dispuestos a pagar la calidad de los productos identificados con una marca que prefieren, y en la suma de elementos, se controla la rivalidad de la competencia.¹⁹

En otro orden, las tres áreas básicas de donde provienen ganancias de la propiedad industrial, son la exclusividad del mercado, el licenciamiento y el litigio, sea que la compensación se pague como resultado de una sentencia o de una negociación. Otra área directa de la que se puede obtener beneficios, la constituyen las inversiones que esos derechos atraen, así como las adquisiciones o fusiones en que suelen verse involucradas empresas con derechos apetecibles.²⁰

En conclusión, la influencia que la propiedad industrial representa en el fenómeno económico de nuestros tiempos lo ilustra adecuadamente la interfase que cada vez se manifiesta en forma más estrecha entre las legislaciones rectoras de éstas y las orientadas a regular la competencia económica, que pretenden establecer costos a los

¹⁹ Jalife Daré, Mauricio, *El valor de la propiedad intelectual*, Ed. Juris Tantum, 2001, pp. 27, 28 y 29.

²⁰ *Ibid.* Fernández, Marcos, A. Condiciones generales de competencia en Panamá, CEPAL, México, 2004, p. 41

derechos de patentes y marcas cuando se ejerzan en forma abusiva o llegan a ocasionar distorsiones en los mercados, por encontrarse sus detentadores, en posiciones exclusivamente dominantes.

Siguiendo con esa tendencia de regulación en el ámbito de la competencia, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en 2006 la Ley de Promoción de la Competencia,²¹ cuyo fin es promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas. Están sujetos a las disposiciones de esta ley cualquier acto, conducta, transacción o convenio realizado por los agentes económicos en todos los sectores de la economía nacional, incluyendo los efectuados fuera del país, en la medida en que produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en el mercado nacional.

Esta ley y la regulación de la competencia, normada en la Ley de Marcas y Patentes, tienen una estrecha relación por cuanto sirve de complemento en la regulación de los actos anticompetitivos.

²¹ Ley de Promoción de la Competencia, Ley No. 601, aprobada el 28 de septiembre de 2006, publicada en La Gaceta No. 206, del 24 de octubre de 2006.

CAPÍTULO II

LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Los signos distintivos, en general, constituyen uno de los elementos del patrimonio del empresario; es un bien que utiliza como instrumento de comercialización y diferenciación de los productos o servicios, para el desarrollo y protección de su empresa y la conservación de la clientela. Estos bienes son de naturaleza inmateral, y sobre ellos recae un derecho de exclusiva. Son bienes que pertenecen a sus titulares, quienes pueden usarlos sin limitaciones, transmitirlos y oponerse a que sean usados por los terceros sin su autorización.²²

En este sentido, dos signos distintivos pueden ser idénticos o semejantes, pertenecientes a distintos empresarios, pueden convivir de forma pacífica en el mercado si distinguen productos o servicios perfectamente diferenciados u operan en sectores comerciales distintos (regla de especialidad).²³ Por eso, un mercado donde existe una multiplicidad de productos --en la mayoría de los casos casi idénticos, o que pueden ser sustituidos con facilidad, satisfacer o superar las expectativas de los clientes--, es una tarea difícil, sólo las empresas que pueden hacer frente a estos retos mantienen una clientela fiel. Las empresas deben hacer grandes esfuerzos para crear y mantener una identidad de marca.

La Marca es el vínculo entre la empresa y el cliente, por lo que se puede afirmar que el objetivo estratégico de una marca es obtener la preferencia de compra de los clientes.²⁴ En el momento en que el cliente rechaza marcas alternativas y está dispuesto a pagar un precio más alto por el producto de esa marca, se consolida la ventaja competitiva de la empresa. Así, la marca pasa a constituirse en un activo muy importante que debe protegerse para evitar que los competidores puedan utilizar el mismo nombre, aprovecharse de su prestigio y obtener ganancias inmerecidas.²⁵

²² Sánchez Calero, Fernando, *Instituciones de Derecho Mercantil*, V.I., McGraw Hill, 24 Ed., Madrid, 2001, p. 160.

²³ *Ibid.*

²⁴ Moreira Rosario, *Utilización de signos distintivos por PYMES dedicadas a la producción orgánica*, Revista de Derecho, 2005, Issue, p. 143.

²⁵ *Ibid.*

La empresa debe tener presente que una marca exitosa debe ofrecer al consumidor percepción de *calidad superior*, por ello debe ser administrada en forma continua con la finalidad de adquirir una posición destacada o una personalidad que se traduzca en liderazgo y rentabilidad.

Como consecuencia de lo anterior, aparecen varios signos distintivos que afectan a los productos del empresario, a su propia denominación, al lugar o establecimiento en que desarrolla su actividad. Por ello, existen signos que desarrollan funciones diferentes. Los principales signos distintivos son las marcas, los nombres comerciales y los rótulos de establecimientos. Junto a los signos señalados también cabe destacar las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.²⁶

1. La marca

1.1 Función, antecedentes y disposiciones reguladoras de la marca

La utilización de los signos distintivos es una práctica coincidente de los empresarios en la actividad comercial. Inicialmente su objetivo era permitir la identificación de los bienes pertenecientes a cada mercader cuando aquéllos eran objeto de alguna operación de tráfico realizada conjuntamente: almacenamiento, transporte o exposición en ferias o mercados. Más tarde, la *función diferenciadora* se proyectó hacia el consumidor. Primero la identidad de la marca amparaba los bienes presentados por un gremio o corporación (es decir, lo que hoy llamamos marca colectiva), pero no pasó mucho tiempo para que cada fabricante o mercader recabara el derecho de utilizar marcas singulares; eran marcas compuestas de símbolos más que por lemas o leyendas (marcas gráficas o emblemáticas sobre las denominativas).²⁷

La regulación de corte moderno de la marca en el ordenamiento nicaragüense lo constituye:

- a) Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Reformada por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24/03/06

²⁶ Sánchez Calero, Fernando, *Op. cit.*, p. 161, Fernández Sánchez, Esteban, *Estrategia de Innovación*, Madrid, 2005, p. 232.

²⁷ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 360.

- b) Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Decreto No. 83-2001, aprobado el 4 de septiembre de 2001, publicado en La Gaceta No. 183, del 27 de septiembre de 2001
- c) Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, del 20 de febrero de 1929, aprobada en mayo de 1934. En vigencia desde el 18 de octubre de 1934. La Gaceta No. 233 del 18-10-34
- d) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Decreto de Aprobación de Adhesión de Nicaragua al Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, Acta de Estocolmo 1967. Decreto AN 1244, aprobado el 29 de febrero de 1996, La Gaceta No. 43, del 1 de marzo de 1996
- e) Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana. Ratificación del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos de América-República Dominicana (CAFTA-DR).²⁸ Decreto No.77-2005, aprobado el 19 de octubre de 2005. Publicado en La Gaceta No. 203, del 20 de octubre de 2005
- f) Arreglo de Niza, Clasificación Internacional de Productos y Servicios de la Marca. Decreto No. 082-2002, publicado en La Gaceta No. 12, del 17 de enero de 2003
- g) TLC entre México y Nicaragua, que contiene un capítulo XVII P.I. Decreto No. 4898, del 26 de junio de 1998, publicado en La Gaceta No. 121, del 30 de junio de 1998
- h) El Código Penal.²⁹ Artículos 308 y 316

²⁸ En materia marcaria, el CAFTA, Capítulo quince sobre los Derecho de Propiedad Intelectual, establece que los países firmantes del tratado deberán:

Artículo 15.1 numeral 4, inciso (b): Cada parte ratificará o accederá a los siguientes acuerdos antes del 1 de enero de 2008: El Tratado sobre Derecho de Marcas (1994); numeral 6 inciso (c) Cada parte hará todos los esfuerzos razonables por ratificar o acceder a los siguientes acuerdos: el protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (1989).

²⁹ La Asamblea Nacional recientemente aprobó en lo general y particular el Código Penal de la República de Nicaragua, en el que se desarrolla los delitos contra la propiedad industrial, tipificando en el art. 255 la **Utilización comercial ilícita marcas y otros signos distintivos**. «Será sancionado con trescientos a quinientos días multa o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período, para ejercer profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva, quien contraviniendo la ley de la materia y sin autorización escrita del titular del derecho, realice cualquiera de los siguientes actos: a) La fabricación, venta, almacenamiento o distribución, importación, exportación de productos o servicios que lleven una marca o signo distintivo registrado o una copia servil o imitación de ella, así como la modificación de la misma, si la marca o signo distintivo se emplea en relación con los productos o servicios que distinguen el signo protegido. b) "La fabricación, reproducción, venta, almacenamiento o

1.2 Concepto de marca y adquisición del derecho sobre la misma

Jorge Otamendi define la marca como el signo que distingue un producto o un servicio de otro, juega un papel muy importante en el proceso competitivo, ya que sin las marcas el público no podría distinguir los buenos productos de los malos. La marca es el vehículo de la competencia, permite que los productos se encuentren en lugares diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.³⁰

Eugène Pouillet opina que la marca cumple una función esencial de indicar origen expreso: "...es también, al mismo tiempo, una garantía para el consumidor y para el fabricante: para el consumidor, que se asegura de que le entreguen el producto que él quiere comprar, y para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. Es la marca que le da a la mercadería su individualidad; ella permite reconocerla entre miles de otras análogas o parecidas; se concibe toda la importancia de la marca".³¹

Fernando Sánchez Calero define la marca como todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra. El signo o medio que se adopte como marca puede ser denominativo (una palabra o combinación de palabras), gráfico o emblemático (imágenes, figuras, símbolos o gráficos), mixto (combinación de signos denominativos y gráficos) y tridimensional (los envases). En todo caso, lo esencial es que el signo tenga una función individualizadora, que sirva para distinguir los productos o servicios de otros idénticos o semejantes.³²

Rodrigo Uría define la marca como un signo distintivo que sirve para diferenciar en el tráfico mercantil de bienes o servicios procedentes de

distribución de etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan una marca registrada o signo distintivo;c) La utilización con fines comerciales de envases, envolturas o embalajes que lleven una marca registrada o signo distintivo con el propósito de dar la apariencia que contiene el producto original; d) La fabricación, venta, almacenamiento o distribución del producto que lleve una indicación geográfica o denominación de origen falsa aún cuando se indique el verdadero origen del producto o se use acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "imitación", u otras análogas".

³⁰ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, 3ra Ed., Albeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 7.

³¹ Pouillet, Eugène, *Traite des Marques de Fabrique et de la Concurrente Déloyale et Tous Genres*, París, 1912, p. 14.

³² Sánchez Calero, Fernando, *Op. cit.*, p. 164.

un empresario o grupos de empresarios, de otros bienes o servicios, idénticos o similares, procedentes de los demás empresarios.³³

Definición legal

Nuestra Ley de Marca y Otros Signos Distintivos la define como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios.³⁴

En conclusión, las definiciones anteriores destacan las siguientes características:

- a) Es un signo que sirve para diferencias productos y servicios de otros.
- b) Tiene una función individualizadora
- c) Es una garantía a favor del consumidor
- d) Es el vehículo de la competencia entre los empresarios

La inclusión en las definiciones doctrinarias y legales de la referencia a productos o servicios idénticos o similares, tiene un importante significado en nuestra práctica, porque trata de destacar el carácter de especialidad propia de la marca. El derecho exclusivo de ésta sólo opera para cada categoría de bienes o servicios de los 45 reconocidos en la Nomenclator internacional.³⁵ Como ya se dijo, pueden coexistir marcas idénticas pero de productos o servicios diferentes, aunque pertenezcan a empresarios independientes. Por ello, pueden coexistir legalmente marcas denominativas idénticas, siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. Según sentencia del Tribunal supremo de España del 14 de marzo de 1988, la marca Sputnik para aceites industriales y para calzado puede pertenecer a dos titulares, toda vez que entre ambos sectores de productos no sea posible que surja el riesgo de confusión.³⁶

³³ Pérez de la Cruz, Antonio, en Uría-Menéndez, *Op. cit.*, p. 360.

³⁴ Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24/03/06. Art. 2.

³⁵ Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, y modificado el 28 de septiembre de 1979. Acuerdo Ministerial No. 082-2002. Aprobado el 11 de noviembre de 2002, publicado en La Gaceta No. 12 del 17 de enero de 2003.

³⁶ Pérez de la Cruz, Antonio, en Uría-Menéndez, *Op. cit.*, p. 361.

El derecho de uso exclusivo se subordina al registro de la marca.³⁷ Nuestro régimen legal consagra que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Gozará del derecho de ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja su derecho.³⁸

El principio constitutivo del registro de la marca tiene como fundamento la necesidad de otorgar seguridad jurídica al tráfico de marcas. Este régimen legal encuentra una excepción en nuestro sistema en el Art. 8 *inc.i*) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (LMOSD), Art. 27 párrafo 4 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (RLMOSD), que se refiere al derecho de oposición cuando quien ha usado la marca lo ha hecho de buena fe. Éste, previo a la presentación de la oposición deberá presentar la solicitud de registro de la marca y tendrá que probar que la ha utilizado por lo menos durante seis meses.

Pérez de la Cruz señala que, no obstante, al principio general de que el derecho de marca sólo se adquiere por el registro ha de reparar en dos cuestiones importantes: la marca notoria y la protección de la marca simplemente usada.³⁹

1.3 La marca notoria

Uría define a la marca notoria⁴⁰ como aquella que, pese a la falta de inscripción, es reconocida por los sectores interesados --*consumidores, distribuidores, etc.*-- como vinculada a un determinado origen empresarial.⁴¹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Art. 26 LMOSD, reformado por la Ley No. 580; Art 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial, Art. 16, numeral 1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio

³⁹ Pérez de la Cruz, Antonio, en Uría-Menéndez, *Op. cit.*, p. 361

⁴⁰ Constituyen ejemplos de marcas notorias reconocidas en nuestro país las marcas CRISTAL, RIPLEY, entre otras. También lo son indudablemente las marcas ROLEX, COCA COLA, FERRARI, las cuales son asociadas directamente a los productos que identifican.

⁴¹ *Ibid.*

Para Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, en su obra *Derecho de Marcas*, 1989, "no tiene que tratarse de una celebridad excepcional, como a veces se ha pensado, cuando esta condición está presente nos encontramos con una marca supernotoria, célebre, de alto renombre,"⁴² según los términos de la doctrina belga, holandesa, suiza y escandinava, pero una marca puede ser notoria sin haber alcanzado la notoriedad". A nivel internacional, en el seno del Comité de Expertos de la OMPI sobre marcas notoriamente conocidas, se acordó armonizar los distintos conceptos de marcas notorias, de alto renombre y renombradas, a un solo concepto: el de marcas notoriamente conocidas.⁴³

⁴² El comentario que a continuación transcribo es una interpretación sobre la diferencia entre la marca notoria y la marca renombrada, en la que al igual que este comentario también concluyo que nuestras leyes no hacen ninguna diferencia, por lo que el tratamiento jurídico es el mismo regulado en el CP y la LMOSE. «Siguiendo el plano inclinado de la célebre sentencia de la Casación francesa en el caso *HOTEL RITZ* (27.3.86), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso *VOLVO* (Gaceta Andina del 28.2.88) entró en el concepto de "renombre" de una marca. La Casación francesa había hablado de la marca de "alto renombre" (*haute renommée*) como acreedora de una tutela extraordinaria frente al común de las marcas, e incluso a la marca notoria en el sentido estrecho de la CUP. Así fue que el registro de la marca *CHARLES OF THE RITZ* para cosméticos fue rechazado por existir el famoso *Hôtel Ritz*, pasando por encima del principio de especialidad. Sin embargo, este concepto no aparece en la ley (salvo la ley brasileña), por lo cual debe concluirse que el argumento se apoya más bien en las prácticas ilícitas, a cubierto de una acción marcaria. En el caso andino, el tribunal distinguió la marca conocida en un universo particular de consumidores, y la marca conocida del público en general. En verdad, no se comprende el propósito de la distinción, puesto que las marcas notorias constituyen, según la ley, una categoría única en ambos casos. La distinción conceptual es no sólo legalmente inoperante, sino que presta a confundir aún más una terminología ya oscilante. Sería excesivo pretender distinguir una marca notoria andina, que es ya una supermarca frente a la marca notoria de la CUP, y una supermarca notoria andina que sería aún más. ¿Cuánto más? No puede haber más por el simple hecho de que la supermarca es en sí ya casi todopoderosa, por lo menos durante el tiempo en que efectivamente subsista la notoriedad. Como bien lo observa Nubia S. Martínez, lo que el tribunal andino hace no es tanto interpretar la ley, sino introducir una protección distinta otorgada por el derecho común. Por otro lado, la ley civil nacional de cada Estado Miembro no puede ser interpretada a nivel comunitario. En otras palabras, se trata de un concepto cuya relevancia está en las prácticas ilícitas que escapan al derecho estrictamente marcario. El Prof. Carlos Fernández Novoa propone que se llame "marca renombrada" a aquella que "es conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos o servicios diferenciados por la marca", además de poseer "un goodwill muy alto". Con el respeto que merece mi distinguido colega, me permito disentir de esta sugerencia que introduce una nueva distinción -- esta vez geográfica u "horizontal"--, como es la del mercado concernido y la de mercados diferentes, lo cual confunde aún más la terminología, además de que la intensidad del goodwill ya ha quedado definida con las definiciones de la CUP y la andina. Como conclusión de este aspecto, es mi opinión que debe suprimirse de la terminología legal el concepto de marca renombrada, por crear una confusión terminológica fácilmente evitable, y que deben mantenerse los dos conceptos que pudiéramos llamar clásicos de marca notoria, en el sentido de la CUP, y de supermarca (legalmente también llamada marca notoria) de la Decisión 344». Bentata, Víctor, *Notoriedad y Marca Renombrada*, Universidad de Buenos Aires [en línea] [consultado: 25-03-07], disponible en internet: http://www.dpi.bioetica.org/bentata.htm#_Toc116951355

⁴³ Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales, e Indicaciones Geográficas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Primera Sesión Ginebra del 13 al 17 de Julio de 1998, Art. 2.3, consultado: 25-03-07, disponible en internet:

Jorge Otamendi opina que la notoriedad es un alto grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. Lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que la marca distingue. La marca notoria está vinculada-asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados.⁴⁴

Hay una gran cantidad de marcas que distinguen productos de una calidad extraordinaria, y sin embargo no son notorias. Las marcas que distinguen la mejor válvula de alta presión serán conocidas sólo por sus compradores y usuarios y por unos pocos más.⁴⁵

No siempre la mejor calidad e intensidad publicitaria serán requisitos esenciales que caracterizan a las marcas notorias. También hay marcas intensamente publicitadas que distinguen productos de calidad media y bajo precio, gracias a la publicidad y al bajo precio adquieren notoriedad.⁴⁶

La originalidad no es tampoco un requisito para lograr la notoriedad. A veces la marca notoria coincide con el nombre de la empresa, por ejemplo: FORD, PHILIP MORRIS O L'ORÉAL.⁴⁷

Otro factor que debe tenerse en cuenta para determinar la notoriedad es el uso de la marca. Aunque no es un requisito decisivo. No siempre habrá uso intenso de la marca para que sea notorio, por ejemplo, el ROLLS ROYCE en nuestros países. Unos pocos automóviles con esta marca deben cambiar de mano cada año, y se efectúa escasa publicidad, sin embargo, la notoriedad es evidente.

Mathely opina que una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del público. No es suficiente, sin duda, que la marca sea conocida por un grupo especializado. Se exigirá que la marca sea conocida por una gran parte del público. Concluye que para que haya notoriedad se conjugan tres elementos: antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante.⁴⁸

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_1/sct_1_3.doc.

⁴⁴ Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 389.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 390.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 391.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Mathely, Paul, *Le Droit Français des Signes Distinctives*, París, 1984, pp. 18 y 19.

La LMOSD en su Art. 80 establece los requisitos o criterios para determinar la notoriedad de un signo:

- a) El grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente dentro del país
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro o fuera del país
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción del signo, dentro o fuera del país, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos, del establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo
- d) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo, en el país o en el extranjero
- e) El ejercicio de acciones en defensa del signo distintivo, y, en particular, toda decisión tomada por alguna autoridad nacional o extranjera en la cual se hubiese reconocido la notoriedad del signo
- f) El valor de toda inversión efectuada para promover el signo distintivo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo

Estos factores pueden ser tomados en su conjunto o de manera separada para determinar la notoriedad de un signo, incluso la autoridad competente puede tomar otros hechos relevantes para determinar la notoriedad. En cambio los casos que no pueden ser tomados en cuenta como hechos relevantes para la notoriedad del signo son los siguientes:⁴⁹

- a) Que esté registrado o en trámite de registro, en el país o en el extranjero
- b) Que haya sido usado o se esté usando en el comercio, en el país o en el extranjero
- c) Que sea notoriamente conocido en el extranjero, salvo cuando no fuera conocido en el país por otras razones
- d) Que sea conocido por la generalidad del público en el país

Protección legal de las marcas notorias

Nuestro sistema normativo en materia marcaria protege un signo distintivo notoriamente conocido contra su uso no autorizado conforme ley, sin perjuicio de otras disposiciones aplicables y de otras relativas a

⁴⁹ Art. 81 LMOSD.

la protección contra la competencia desleal.⁵⁰ En este sentido, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en Nicaragua podrá reclamar ante las autoridades la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que puedan crear confusión con la marca notoria.⁵¹ El artículo 83 LMOSD establece que el legítimo titular de un signo distintivo legítimamente conocido tendrá acción para ejercer ante los órganos judiciales las acciones y medidas que correspondan.

Para los efectos de las acciones que correspondan debemos entender como uso no autorizado del signo los siguientes casos:⁵²

- a) El uso del signo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplica el signo notoriamente conocido.
- b) El uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, limitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes de los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para los fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:
 - i. Riesgo de confusión o de asociación con el titular o legítimo poseedor del signo, o con sus establecimientos, actividades productos o servicios.
 - ii. Daño económico o comercial injusto al titular o legítimo poseedor del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo.
 - iii. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o del renombre de su titular o legítimo poseedor.
- c) Cuando se use como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.⁵³

En todos los casos, debe tomarse en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de esa marca.⁵⁴

⁵⁰ Art. 79 LMOSD.

⁵¹ Art. 8 inc. d, 26, 83, 84, 85, 86, 100 y 107 LMOSD.

⁵² Art. 84 LMOSD.

⁵³ Art. 85 LMOSD.

⁵⁴ Art. 86 LMOSD.

Prescripción de la acción

Según nuestro sistema, la acción contra el uso desautorizado prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular o legítimo poseedor del signo haya tenido conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.⁵⁵

Cuando se trate de acción de cancelación o modificación de un nombre de dominio, correo electrónico, prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que se inscribió el nombre de dominio o de dirección de correo electrónico impugnado; o desde la fecha en que se inició su uso en los medios electrónicos, aplicándose el plazo que venza más tarde, salvo que la inscripción se hubiese efectuado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.⁵⁶

La protección de la marca notoria viene impuesta por el artículo 6bis del Convenio de París.⁵⁷

Artículo 6bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas].

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la

⁵⁵ Art. 84 párrafo final LMOSD.

⁵⁶ Art. 85 segundo párrafo LMOSD.

⁵⁷ Art. 15.2.5 DR-CAFTA «El Artículo 6bis del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* (1967) (Convenio de París) se aplicará, mutatis mutandis, a las mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios indique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca, y a condición de que sea probable de que ese uso lesione los intereses del titular de la marca».

marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

El artículo 6bis del Convenio de París tiene fuerza legal en nuestro país. El titular de la marca notoria puede según la convención, reclamar:⁵⁸

- a) Que no se conceda el registro
- b) Que se declare la nulidad
- c) Que se ordene el cese del uso de las marcas que constituyan:
 - i. La reproducción
 - ii. La imitación
 - iii. La reproducción o imitación de una parte esencial de la marca, susceptible de crear confusión

Lugar en que debe haber notoriedad

El artículo 6bis del Convenio de París establece que la notoriedad debe existir en el país donde se reclama la protección. Aunque esa protección es muy limitada, ésta sería mayor, si la notoriedad exigida lo fuere en el país de la marca. A este respecto, el Art. 16.2 ADPIC, ha modificado este requisito. El ADPIC establece:

El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a

⁵⁸ Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 398.

condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición.

Productos idénticos o similares

El Art. 6bis establece que la protección sólo se acordará si la marca en cuestión fue solicitada, registrada o utilizada para distinguir productos idénticos o similares a los que distingue la marca notoria.

Uso de la marca

El Art. 6bis establece que la marca debe ser utilizada en el país en que se reclama la protección.

Prescripción de la acción

El Art. 6bis establece plazos mínimos de prescripción de las acciones para solicitar la cesación del uso y la nulidad prevista en el párrafo primero. Cuando se trata de marcas registradas o utilizadas de mala fe, se establece que no se fijará plazo para iniciar las acciones de nulidad y cesación de uso. Se establece que la acción es imprescriptible. Ausente la mala fe, el convenio sólo fija un plazo de cinco años para la acción de nulidad y deja en libertad a los países contratantes para fijar el plazo en el que deberá iniciarse la acción de cesación de uso.

Prueba de la notoriedad

La notoriedad de la marca no requiere prueba. Si fuese necesario hacerlo, la notoriedad no existiría.

1.4 La protección de la marca simplemente usada

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta:

- a) La dimensión del mercado
- b) La naturaleza de los productos o servicios de que se trate
- c) Las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización

Nuestro sistema señala que constituyen actos de uso del signo en el comercio:⁵⁹

⁵⁹ Art. 27 LMOSD.

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios usando el signo.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos usando el signo.
- c) Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado, y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables,
- d) Adoptar o usar el signo como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.
- e) El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.⁶⁰

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el Registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la manera como aparece registrada, sólo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que él confiere.

La marca no usada según los criterios anteriores puede ser cancelada, excepto que su titular pruebe lo contrario.⁶¹

La doctrina establece que existen causas justificativas de la falta de uso que impiden que la marca caiga en un supuesto de caducidad, por ejemplo, cuando la causa es en los casos de fuerza mayor.⁶²

Nuestro sistema establece el caso de cancelación del signo distintivo por falta de uso,⁶³ señalando que la cancelación procede cuando la marca no se hubiese puesto en uso durante los tres años ininterrumpidos, precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La acción no procede antes de transcurridos tres años contados desde la fecha del registro inicial de la marca en el país. También podrá alegarse al contestar una objeción del Registro, o en un procedimiento de oposición.

⁶⁰ Art. 32 LMOSD.

⁶¹ Arts. 35, 36, 39 y 49 LMOSD; 47 y 48 RLMOSD.

⁶² Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 363.

⁶³ Art. 36 LMOSD.

La cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente, por medio de juicio sumario.⁶⁴

Cuando el uso de la marca se iniciara después de transcurridos tres años contados desde la fecha de concesión de su registro en el país, tal uso sólo impedirá la cancelación del registro si se hubiese iniciado al menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.⁶⁵

Cuando la falta de uso sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá reduciendo o limitando la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.⁶⁶

1.5 Clasificación de las marcas⁶⁷

1.5.1 Por la naturaleza del signo elegido

Por la naturaleza del signo elegido pueden ser: denominativas, gráficas, mixtas, tridimensionales, sonoras, olfativas.

1.5.1.1 Marcas denominativas. Son marcas que identifican un producto o servicio a partir de una o varias palabras. Deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su mismo género. NIKE-MERCEDES BENZ-McDONALD`S.⁶⁸ Son marcas integradas por la combinación de letras o palabras.⁶⁹ La LMOSD de Nicaragua señala que son palabras o conjunto de palabras, lemas y frases publicitarias.⁷⁰ El acuerdo entre el Gobierno de la Republica de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de América "Acerca de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual", señala que marcas denominativas están conformadas por palabras, nombres de personas.⁷¹ La Ley de Marcas de España las define como las palabras o

⁶⁴ Art. 36 Reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta N° 60.

⁶⁵ Art. 36 LMOSD.

⁶⁶ Arts. 36 LMOSD; 48 RLMOSD.

⁶⁷ Pérez de la Cruz, Antonio, en Uría-Menéndez, *Op. cit.*, p. 364.

⁶⁸ Patentes y Marcas [consultado:01-01-07] [en línea]: disponible en internet:

<http://www.newpatent.es/faqs.php#id20>

⁶⁹ Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. A Marcas [consultado: 01-01-07], [disponible en Internet]: http://www.sapi.gob.ve/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=68

⁷⁰ Art. 3 LMOSD.

⁷¹ Art. 5 numeral 1. El Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de América "Acerca de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual", Decreto

combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.⁷²

La marca denominativa puede consistir en palabras de fantasía o palabras con significado conceptual. En el primer caso, se trata de un supuesto común en el derecho marcario, que implica la creación de un vocablo, puede no tener significado alguno, aunque puede evocar una idea o concepto. La palabra de fantasía, por su unicidad, gozará por lo general de mayor poder distintivo. Dentro de las marcas de fantasía, están también las marcas evocativas, que son distintas de las de contenido conceptual que forman nuestros lenguajes.⁷³

Las marcas denominativas también pueden consistir en palabras con significado conceptual, en este caso no es necesario que una marca sea una creación de quien la solicite, basta con que sea éste el primero que se apropie de ella, la adopte, e inicie el trámite legal correspondiente antes que otros. Ejemplo: ÁGUILA para café y chocolote, PAMPERO para zapatillas, COCINERO para aceite, GALLO para arroz, CRIOLLITAS para galletas.⁷⁴

Según sentencia Proceso 169-IP-2006, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 22 de noviembre de 2006, aclarando la diferencia entre dos signos KATE SPADE y KATE SPADE, nos facilita una definición de marca denominativa, señalando que las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del español, de un idioma extranjero, o de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Las marcas evocativas son aquellas que dan al consumidor una idea clara que alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, lo mismo de la actividad que desarrolla su titular. Ejemplo: LECHESUR para productos de lechería; MASTICANDY para productos alimenticios; BODEGA DEL 900 Y BODEGA MUSEO DEL 900

No. 68-98, del 27 de octubre de 1998, publicado en La Gaceta 214, del 10 de noviembre de 1998, entró en vigencia el 1 de julio de 1999.

⁷² Art. 4.2 inc. a) Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas. BOE núm. 294, del 8 de diciembre.

⁷³ Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 32.

⁷⁴ *Ibid.*, p. 34.

para bebidas alcohólicas; POLYANA PROTEIN para perfumería; MUCHA C para bebidas; NOSAL para productos alimenticios.

La relación entre el signo y el producto o servicio no hace que sea registrable como marca.⁷⁵ Por ejemplo: no puede registrarse la como marca *Vino* para distinguir *Vinos*, ni *calzado* para *calzados*. Pero es admisible que por medio de un juego de imágenes y de procedimientos más o menos indirectos, traten de provocar en el adquirente una referencia a la naturaleza, las ventajas o propiedades del artículo. Esto es común en artículos farmacéuticos.⁷⁶

Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles,⁷⁷ porque cualquiera puede evocar en sus marcas esas propiedades.⁷⁸
Ejemplo de marcas denominativas:

NIKE MERCEDES-BENZ McDONALD'S

⁷⁵ Art. 7 inc c) LMOSD.

⁷⁶ Causa 4743 "Intalseda S.C.A c-Sudamtex S.A, Textiles Sudamericana", Sala I del 26-IX-1967, citado en Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 34.

⁷⁷ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece una clara distinción entre marcas descriptivas y marcas evocativas, considerando: "La naturaleza del signo descriptivo no es condición *sine qua non* para descalificar *per se* un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones, y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes. "A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia, el Tribunal considera que una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga una estrecha relación con los bienes o servicios que pretende designar. De todas maneras, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en *signos débiles* que --por ser factibles de utilizarse en diversos productos-- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos. "Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos, que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos, y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplos de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios etc. "El Tribunal en la oportunidad citada concluyó sobre la materia que: "No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 4-IP-95, Quito, 15 de diciembre de 1996

[consultado: 2 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet:

<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/4-ip-95.doc>

⁷⁸ *Ibid.*, p.36

1.5.1.2 Marcas gráficas. Son marcas compuestas por figuras, dibujos o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonética ni auditivamente, sólo visualmente. Son aquellas compuestas por diseños únicamente. Son llamadas marcas figurativas.⁷⁹⁻⁸⁰ La LMOSED de Nicaragua se refiere a este tipo de marcas cuando señala que éstas pueden consistir en monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas.⁸¹ La Ley de Marca de España se refiere a éstas en el Art. 4.2 inc. b), d), cuando expresa que son marcas, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos y formas tridimensionales entre las que se encuentran envoltorios, envases, la forma del producto o su presentación.

Dibujos. Puede ser cualquier delineación de trazos, ya que representan una idea, objeto o ser, o no. Los dibujos que representan algo son los emblemas.⁸²

Los emblemas. Son una especie de dibujo, representan cualquier ser u objeto. Estas marcas han alcanzado una gran notoriedad. Ejemplo: el cocodrilo de LACOSTE; los laureles de FRED PERRY; el león rampante de PEUGEOT y la estrella de MERCEDES BENZ. Generalmente éstas van acompañadas de una descripción.⁸³

La Ley de Marcas de Nicaragua define los emblemas como un signo figurativo o mixto que identifica a una empresa.⁸⁴

Dibujos genéricos. La debilidad de las marcas figurativas podría derivar, entonces, de su carácter de uso común en la clase, por

⁷⁹ Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. A Marcas, Preguntas más frecuentes, Patentes y Marcas [consultado: 01-01-07] [disponible en Internet]:

http://www.sapi.gob.ve/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=68

⁸⁰ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina define las marcas figurativas y establece qué elementos deben comprender: “Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos: 1. El trazado, que son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto, que es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 114-IP-2005, Quito, 31 de agosto de 2005 [consultado: 2 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet:

<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/114-ip-2005.doc>

⁸¹ Art. 3 primer párrafo LMOSED. Reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24/03/06.

⁸² Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 38; Moreira Rosario, *Utilización de signos distintivos por PYMES dedicadas a la producción orgánica*, Revista de Derecho, 2005, Issue, p. 137.

⁸³ *Ibid.*

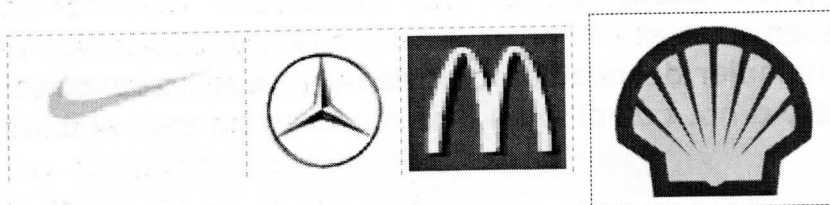
⁸⁴ Art. 2 párrafo tercero, LMOSED.

representar los productos incluidos en dicha clase, o bien por existir muchas marcas en ellas que representan un mismo objeto.⁸⁵

El dibujo y la denominación. No son objeto de registro las marcas de las denominaciones de los objetos que representan. No puede inscribirse un dibujo de una cruz.⁸⁶

Monograma. Es un dibujo formado por letras, por lo general no más de tres, y que lleva un dibujo especial.⁸⁷

Ejemplo de marcas gráficas:



1.5.1.3 Marcas Mixtas.⁸⁸ Son el resultado de la combinación de dos o más signos de distinta índole. Generalmente, son combinaciones de palabras con dibujos, diseños o logos. Son aquellas formadas por la combinación de elementos figurativos y denominativos.⁸⁹

Ejemplo de marcas mixtas:



⁸⁵ *Ibid*, pp. 40 y 41.

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ *Ibid*.

⁸⁸ Art. 3 primer párrafo LMOSSD. Reformado por la Ley N°. 580 Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24/03/06.

⁸⁹ Art. 3 LMOSSD.

[Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado. No obstante lo anterior, al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El consultante, en efecto, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis, que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: *"Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva, y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable, y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa"*. Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad, teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre marcas figurativas. En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el juez nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes

⁹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 114-IP-2005, Quito, 31 de agosto de 2005 [consultado: 2 de abril de 2007] [en línea:] disponible en internet: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/114-ip-2005.doc>

capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca].

1.5.1.4 Las marcas tridimensionales

Corresponden a cuerpos representados en tres dimensiones, como envases y envoltorios.⁹¹ Se entiende por envase, según lo define el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, "todo aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o transportarlos".⁹² Según Otamendi, basta con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan. Asimismo, advierte que los envases deberán tener algo característico, es decir, salirse de lo común para ser objeto de inscripción en el Registro. Una simple bolsa de papel, una caja cuadrada o rectangular de cartón, no podrá ser monopolizada, porque son de uso común.⁹³

Ejemplo:



1.5.1.5 Marcas sonoras

Son aquellos signos que son percibidos por el oído. Son signos que se distinguen por su sonido altamente diferenciador y exclusivo. Así, un sonido puede consistir en una verdadera marca. El público al oír el rugir de un león en una producción cinematográfica sabrá que se trata de una producción de la MGM. Los signos sonoros están incluidos en nuestro sistema legal, si tienen carácter distintivo, podrán ser registrables.⁹⁴ Una marca sonora puede ser representada por notas

⁹¹ Art. 3 primer párrafo LMOSE. Reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24/03/06.

⁹² Diccionario de la Lengua Española, 22 Ed. [consultado: 04/04/07] [en línea] disponible en internet: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=envase

⁹³ Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 48, Bianchi, P, *El Registro Marcario de las Formas Tridimensionales especial referencia a los envases*, 1999, p. 122.

⁹⁴ Art. 3 primer párrafo LMOSE. Reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24/03/06.

musicales o por otra descripción, o por medios que reproduzcan el sonido de forma inequívoca.⁹⁵



1.5.1.6 Marcas olfativas

Son las que están constituidas por un olor. Este olor debe ser tan característico y distintivo que no pueda confundirse o asociarse con otro. Por ejemplo, una marca de olor a cereza para lubricantes. En este caso el solicitante debe describir con la mayor exactitud posible, cuál es el aroma sobre el que pretende privilegio. Puede hacerlo simplemente describiendo el objeto cuyo olor ha de ser reproducido, o bien indicando cuáles son los componentes químicos del producto que impregnado al envase o envoltorio, producirá el olor en cuestión. Las marcas olfativas están incluidas en nuestro sistema legal, si tienen carácter distintivo, podrán ser registrables.⁹⁶

1.5.2 Por el objeto cuya identificación se pretende

Nuestro ordenamiento se refiere a la marca tanto en relación con los productos como con los servicios.⁹⁷

Marcas de productos. Hay marcas de fábricas y marcas de comercio. Al fabricante le interesa proteger la buena confección de sus productos y proporcionar una venta proporcional a sus méritos. La marca de comercio ofrece a los negociantes, intermediario entre el productor y el consumidor, un medio precioso de ganar y conservar la confianza del público.⁹⁸

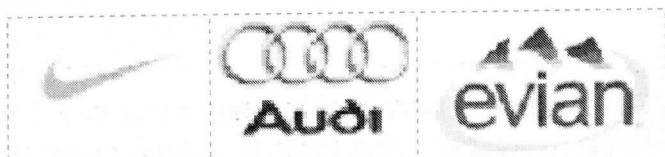
⁹⁵ Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, congreso de Ginebra del 19 al 23 de junio 2004 [consultado 04-04-07] [en línea] disponible en internet: http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q181_ES.pdf

⁹⁶ Art. 3 primer párrafo LMOSD. Reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24/03/06; Art. 15.2.1 DR-CAFTA “1. Cada Parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida en que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

⁹⁷ Art. 2 LMOSD.

⁹⁸ Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, pp. 19 a 23.

Ejemplo:



Marcas de servicios. Así como la marca de fábrica la marca de servicio distingue un servicio de otro similar. Cualquier prestador de servicio puede crear una marca de este tipo. La marca de servicios goza de la misma protección y está sujeta a los mismos trámites y obligaciones que la marca de producto.⁹⁹

Ejemplo:



Según Sánchez Calero, estas marcas de productos o de servicios se conocen también como marcas tradicionales, que se clasifican a su vez, en nominativas, emblemáticas y mixtas.¹⁰⁰

1.5.3 Por el ámbito de su protección

Las marcas pueden ser nacionales, comunitarias o internacionales. Los países son libres para decidir qué signos pueden ser marcas, sus requisitos y conservación. La internacionalidad del tráfico hizo sentir muy pronto la necesidad de una armonización, a través de los tratados a los que hemos hecho referencia con anterioridad. Así, por ejemplo, el solicitante de una marca en un país adherido al Convenio de París goza del derecho de prioridad¹⁰¹ durante un período de seis meses, para reproducir su solicitud en cualquier otro; obtenida la marca en un país unionista y reproducida la solicitud en otro, éste no puede negarla, salvo en casos excepcionales debidamente tipificados (protección de la marca *telle quelle*). Independientemente de lo anterior, la tramitación de la solicitud de la marca puede realizarse en la oficina internacional

⁹⁹ *Id.*

¹⁰⁰ Sánchez Calero, Fernando, *Op. cit.*, p. 164.

¹⁰¹ Art. 6, 10 LMOSD; 16, 17, 18 y 19 RLMOSD; Art. 4 sección A 1 y sección C.1, Art. 11 del Convenio de París.

de la OMPI.¹⁰² Nuestro sistema en la LMOSE regula el derecho de prioridad en el artículo 6, que expresamente señala:

«La persona que hubiese presentado una solicitud de registro de marca ante una oficina nacional, regional o internacional con la cual el país estuviese vinculado por algún tratado o convenio en el cual se reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que los previstos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el causahabiente de esa persona, gozarán de un derecho de prioridad para presentar en el país una solicitud de registro para la misma marca con respecto a los mismos productos y servicios. El derecho de prioridad durará seis meses contados desde el día siguiente al de presentación de la solicitud prioritaria; se regirá por lo estipulado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y, supletoriamente, por esta Ley y sus normas reglamentarias.

Una solicitud presentada en el país al amparo de un derecho de prioridad no será denegada, ni revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad.

Para una misma solicitud podrán invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales que podrán tener origen en dos o más solicitudes presentadas en la misma oficina o en oficinas diferentes.

En tal caso, el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua realizado por el propio solicitante o por un tercero, y esos hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero con respecto al objeto de la solicitud».

1.5.4 Por la condición de su titular

Las marcas colectivas. Éstas son signos distintivos reconocidos a favor de asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios provenientes de sus miembros, de los que ofrecen quienes no forman parte de la asociación.¹⁰³ Sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una asociación, de los productos o servicios de quienes no forman parte de ésta.

¹⁰² Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 365.

¹⁰³ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 366.

Nuestra ley las define como aquellas cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas a usar la marca.¹⁰⁴

Manuel Pachón Muñoz define la marca colectiva como toda aquella que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular. Ejemplo de ellas serían las designaciones PURALANA O LYCRA, que acompañan algunos productos de confección que son elaborados con materiales de estas características.¹⁰⁵

El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo de conformidad con el reglamento de empleo de la marca. El uso de una marca colectiva por las personas autorizadas para usarla se considerara efectuado por el titular.¹⁰⁶

El artículo 44 de la ley prevé expresamente el registro de esta categoría de marcas, aunque su protección se encuentra establecida en el artículo 7bis del Convenio de París.

Artículo 7bis [Marcas: marcas colectivas].

1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida, y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme la legislación del país.

¹⁰⁴ Art. 2 párrafo séptimo, 41 al 49 LMOSD; Art. 15.2.1 DR-CAFTA.

¹⁰⁵ Pachón Muñoz, Manuel, *Apreciaciones sobre la actualidad de la propiedad industrial en Colombia*, Revista de Derecho, Issue 2, 1993, p. 47.

¹⁰⁶ Art. 47 LMOSD.

Es imprescindible que el registro de esta modalidad se complemente con un reglamento de uso, objeto igualmente de inscripción.¹⁰⁷ El Reglamento de uso de la marca es un conjunto de normas de uso interno con impacto en la estandarización de los productos y servicios que identifica la marca, lo que asegura la calidad, la homogeneidad, la continuidad en la producción. Es un sistema basado en el autocontrol y la confianza.¹⁰⁸

El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar:¹⁰⁹

- a) Las características que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca
- b) Las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear, y las personas que tendrán derecho a usarla
- c) También contendrá disposiciones conducentes a asegurar y a controlar que aquella se use conforme a su reglamento de empleo, y las sanciones en caso de incumplimiento del reglamento

Los requisitos anteriores son los establecidos en la Ley, pero debe incluirse:

- a) Datos de identificación de la asociación
- b) Los motivos por los que puede prohibirse la utilización de la marca a un miembro de la asociación

Podemos concluir que la marca colectiva es una marca que es propiedad de muchos, ya sea de una organización, una cooperativa, cuyos miembros la pueden utilizar. Entre las ventajas de usar una marca colectiva podemos señalar:

- a) Elaboración de una estrategia común para dirigirse al segmento del mercado al que está destinada
- b) Reducción de costos de creación de la marca, de publicidad y de promoción al compartir los gastos entre todos los miembros de la colectividad
- c) Posibilidad de crear marcas fuertes, respaldadas por la estandarización de procesos y productos sobre la base de criterios de calidad

¹⁰⁷ Arts. 43, 45 y 46 LMOSD, 51 RLMOSD.

¹⁰⁸ Moreira, Rosario, *Utilización de signos distintivos por PYMES dedicadas a la producción orgánica*, Revista de Derecho, Montevideo, Uruguay, 2005, Vol. 4, Issue, pp. 137-186.

¹⁰⁹ Art. 42 LMOSD.

- d) Se comparten costos de adquisición, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual de las marcas protegidas por la colectividad
- e) Aumenta el poder de negociación en los canales de comercialización y distribución
- f) Aumenta la posibilidad de ganar competitividad en menor tiempo y para un mayor número de empresas, derivada de la disminución de costos y de la promoción conjunta para dotar a la marca colectiva de personalidad propia
- g) Aumentan las posibilidades de desarrollo económico local de determinadas colectividades
- h) Es un instrumento de comercialización adecuado para asociaciones de PYMES con escasos recursos por el ahorro de los costos.

Ejemplo de la marca colectiva:



Como variante de la marca colectiva, cabe hablar ahora de *la marca de garantía*, que es la que certifica las características comunes particulares: la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca. Se trata de una marca individual, cuyo titular no puede servirse de ella ni por sí ni por persona o entidad que de él dependa, sino autorizar y controlar su uso a los empresarios que le interesen, siempre que los productos o servicios de éstos presenten las características que les hacen acreedores a su utilización, con arreglo a pormenorizado reglamento de uso, que cómo en el caso de la marca colectiva, también aquí debe existir y es objeto de publicidad registral.¹¹⁰

Sánchez Calero define la marca de garantía como aquella que certifica las características comunes, en particular, la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por

¹¹⁰ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 367.

personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.¹¹¹

Rosario Moreira expresa que la marca de certificación o de garantía es el signo que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.¹¹²

Este tipo de marca de garantía es la misma que regula nuestro sistema como marca de certificación, aplicada a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.¹¹³ Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, nacional, regional o internacional competente para realizar actividades de Certificación de calidad.¹¹⁴

La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca que fijará:¹¹⁵

- a) Las características garantizadas por la presencia de la marca. Requisitos de calidad, componente, naturaleza y metodología empleada.
- b) La manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca.

Asimismo, el reglamento debe comprender:

- a) Otros datos relevantes sobre los productos elaborados o distribuidos, o los servicios prestados a juicio del titular
- b) El régimen de sanciones por el incumplimiento de los usuarios

El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate, y se inscribirá junto con la marca.

¹¹¹ Sánchez Calero, Fernando, *Op. cit.*, p. 164.

¹¹² Moreira, Rosario, *Op. cit.*, 147.

¹¹³ Art. 2 párrafo octavo LMOSE.

¹¹⁴ Art. 51 LMOSE; Art. 15.2.1 DR-CAFTA.

¹¹⁵ Art. 52 LMOSE.

El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a cualquier persona cuyo producto o servicio, según fuese el caso, cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.¹¹⁶

*Vigencia de la marca de certificación:*¹¹⁷

- a) El Registro de la marca de certificación vencerá a los 10 años contados desde su concesión.
- b) Cuando el titular de la marca de certificación fuese un organismo estatal, el registro será indefinido, extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular.
- c) Si el registro vence sin ser renovado, o fuese cancelado por su titular o anulado, o deja de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser usada ni registrada como signo por una persona distinta de su titular por 10 años contados desde su vencimiento, cancelación, anulación, disolución o desaparición, según sea el caso.¹¹⁸

*Cancelación del registro:*¹¹⁹

La marca de certificación podrá ser cancelada en cualquier tiempo a solicitud de su titular.

*Inembargabilidad de la marca de certificación:*¹²⁰

La marca de certificación no puede ser objeto de embargo u otro gravamen, así como de ninguna medida cautelar o de ejecución judicial.

*Transferencia:*¹²¹

La marca de certificación solamente puede ser transferida con la entidad titular del registro.

Podemos concluir que las marcas de certificación o garantía son activos muy valiosos y fuentes de ventaja competitiva, pues están sustentadas en el respaldo institucional y en la confianza que representan en la mente del consumidor. Representan un colectivo de

¹¹⁶ Art. 54 LMOSD.

¹¹⁷ Art. 53 LMOSD.

¹¹⁸ Art. 56 LMOSD.

¹¹⁹ Art. 53 párrafo segundo LMOSD.

¹²⁰ Art. 55 LMOSD.

¹²¹ Art. 55 párrafo segundo LMOSD.

valores intangibles con sustento físico, en los productos diferenciados que identifican y distinguen.

Ejemplo de marcas de garantía



1.5.5 Por las modificaciones que pueden experimentar

Las marcas originarias o principales. Nuestro sistema legal establece que no se admitirá una modificación o corrección si ella implicara un cambio en el signo o una ampliación de la lista de productos o servicios de la solicitud inicial, pero se podrá reducir o limitar dicha lista.¹²² Lo anterior quiere decir que la marca una vez inscrita no se modificará en el registro durante el período de vigencia y el de sus ulteriores renovaciones. Por supuesto que el titular puede renunciar a ella o permitir su extinción por caducidad,¹²³ creando en sustitución una nueva, que estará sometida al procedimiento ordinario de solicitud.

Las marcas derivadas. Son aquellas que solicita el titular de otra antes registrada, para idénticos productos o servicios en la que figura el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios.¹²⁴ Nuestro sistema legal no se refiere a la marca derivada de manera expresa.

1.6 Requisitos de los signos que han de constituirse en marca. Las llamadas prohibiciones de registro

1.6.1 Las prohibiciones absolutas

Son las que impiden el registro de la marca por defectos intrínsecos de la misma.¹²⁵ Si una marca es registrada contraviniendo una prohibición

¹²² Art. 12 LMOSD; 20, 21 RLMOSD.

¹²³ Art. 36 LMOSD.

¹²⁴ Art. 9 LME.

¹²⁵ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 368.

absoluta de registro, será nula, y la acción para declarar la nulidad será imprescriptible.¹²⁶

Según nuestro sistema jurídico, el Art. 7 de la LMOSD señala que no podrá ser registrado como marca un signo comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) *Cuando carezca de suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o servicio al cual se aplique.*

Requisitos para inscribir la marca en el Registro:

La distintividad. El poder distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, como ya vimos, identifica un producto o servicio de otro. No tiene poder identificatorio un signo que se confunde con lo que va a identificar.

Hay quienes afirman que el poder distintivo es el requisito esencial, y engloba tanto la novedad como la especialidad. Cuando se dice que la marca debe ser distintiva, ha de entenderse que debe distinguir el origen o la proveniencia, y no la naturaleza o la industria del producto. Asimismo, la marca debe ser distintiva objetivamente, no parecida a otras.¹²⁷

El Dr. Guy Bendaña comenta que en este aspecto el examinador debe tomar en cuenta la impresión general formada por la marca, como la naturaleza de los productos y servicios, el grado de conocimiento de los potenciales consumidores. Se incluyen en esta prohibición marcas demasiado simples, o bien muy complejas, como aquellas formadas por fotografía de muchas personas.¹²⁸

Siempre en este mismo punto hay que agregar lo dispuesto en el artículo 20 de ADPIC sobre el uso de designaciones comunes de los signos, cuando expresa que no se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo, el uso con

¹²⁶ Cuando la nulidad se basa en el Art. 7 LMOSD, la ley no se refiere al plazo de prescripción, por cuanto algunos opinan que es imprescriptible.

¹²⁷ Pachón Muñoz, Manuel, *Op. cit.*, p. 47; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 114-IP-2005, Quito, 31 de agosto de 2005

[consultado: 2 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/137-ip-2004.doc>

¹²⁸ Bendaña Guerrero, Guy, *Estudio de las nuevas leyes de propiedad industrial*, 1era. Ed., Managua, PAVSA, 2003, p. 23.

otra marca de fábrica o de comercio; el uso de una forma especial, o de manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no de manera vinculada, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.¹²⁹

La especialidad es un segundo requisito para la inscripción de la marca en el Registro, es decir, que el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas antes. Los autores Braun, Van Bunnem y Saint Gal, llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrado si está disponible, es decir, si no ha sido adoptado por otro.¹³⁰

En relación con la *originalidad*, Laborde opina que para forzar la atención, la marca no debe ser un signo muy simple. Van Bunnem lo define como el carácter distintivo *in abstracto* que, según él, grava.¹³¹ Los signos extremadamente simples pueden ser también magníficas marcas si antes nadie los ha adoptado.

Por último, está la *licitud*, es decir, que el signo no esté prohibido por alguna disposición legal, punto que tiene relación con el inciso siguiente.

b) *Cuando sea contrario a la ley, al orden público o a la moral*. Según Otamendi, se trata de un supuesto difícil de definir, ya que si bien hay actos permanentemente así calificados, hay otros cuya calificación varía en el tiempo y en el espacio. Habrá signos que no escapen de esta calificación, como los que representen apología de un delito, los escandalosos, los que representen una burla de instituciones religiosas y los obscenos, entre otros.¹³² Breuer Moreno dice que es imposible determinar *a priori* lo que debe entenderse por denominación o dibujo

¹²⁹ Este artículo citado fue recogido en el Art. 15.2.2 DR-CAFTA, al señalar: "En vista de las obligaciones del Artículo 20 del ADPIC, cada Parte garantizará que las medidas que obliguen al uso de designaciones comunes en el lenguaje corriente, como el nombre común para una mercancía o servicio ("nombre común"), incluyendo *inter alia*, los requisitos relativos al tamaño, ubicación o estilo de uso de la marca en relación con el nombre común, no menoscaben el uso o eficacia de las marcas utilizadas en relación con dichas mercancías".

¹³⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-2003, Quito, 23 de abril de 2003 [consultado: 2 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/26-ip-2003.doc>

¹³¹ Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 131.

¹³² *Ibid.*, p. 108.

inmoral, ya que el concepto de inmoral es variable según las épocas, y que, lo intolerable ayer, puede resultar tolerable hoy y viceversa. Agrega que es indiscutible que la prohibición comprende también las expresiones contrarias a la moral pública. No podrían registrarse expresiones sediciosas o ingeniosas para los poderes constituidos.¹³³

No puede inscribirse como marca BORRACHOS, por ser evocación de vicios repudiados, sin duda alguna, por la sociedad. Otro caso puede ser SANTA GENOVEVA para calzados, por ser contraria a la moral.

c) Cuando consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de su envase, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trate.

La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.¹³⁴

d) Cuando consista en una forma o signo que dé una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica. Esta prohibición significa que la forma que se dé a los productos no es marca. Ante esta redacción, nos podemos preguntar si la prohibición se refiere a la forma necesaria del producto, o si incluye a cualquier otra forma, y, por ende, no necesaria. Otamendi afirma que la concesión sobre una determinada forma estaría reconociendo un monopolio sobre el producto, lo cual sólo le cabe la ley de patente o de modelos de utilidad y diseños industriales, según el caso. Puede decirse que una protección de este tipo sólo puede ser buscada por vía modelo industrial. También afirma que el monopolio marcario de una forma, se limitaría sólo a los productos con la marca. La forma de un jabón o de

¹³³ Breuer Moreno, Pedro C, Tratado de Marcas, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1946, p. 155.

¹³⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 166-IP-2006, Quito, 4 de diciembre [consultado:4 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/166-IP-2006.doc>

una esponja registrada como marca para estos productos se limitará a éstos y no a otros.¹³⁵

e) *Cuando consista exclusivamente en un signo usual o una indicación que, en el lenguaje común o técnico, sea utilizado para designar el producto o servicio al cual se aplica.* Designación usual: son las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieren una cierta pluralidad en su uso.¹³⁶

Las designaciones genéricas: Definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género a los que pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras AUTOMOTOR, MOTOR, MÁQUINA, MUEBLES, ASIENTOS.¹³⁷

f) *Cuando constituya un signo que designe, describa o califique las características, cualidades u otros datos correspondientes al producto o servicio que pretende identificar.*

Designación descriptiva: Están comprendidas en esta categoría: ENFRIADORA para heladeras y acondicionadores de aire, ULTRA RÁPIDA para licuadoras, ESTIRILIZADA para vendas, ORAL para remedios, SECO para vino, TRANSPARENTES para vidrios, CONFORTABLE para sillones, CREMOSA para leche, VITAMÍNICO para alimentos, entre muchos otros casos. Estarían excluidos los nombres geográficos que fueren indicativos de un lugar de fabricación.¹³⁸

Cuando se trata de signos descriptivos, éstos se diferencian de los evocativos, que dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. Los signos descriptivos también designan estas características, pero la diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que, en mayor o menor grado, lo hará de fantasía. Al concederse la marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir alguna característica

¹³⁵ Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 92

¹³⁶ *Ibid.*, p. 84

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

de los productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.¹³⁹

Los adjetivos calificativos son registrables cuando no presentan una relación estrecha con unos o determinados productos, y se aplican, en cambio, a casi todos los que se encuentran en el comercio y aún a cosas del espíritu.¹⁴⁰

g) Los colores aisladamente considerados. Nuestro sistema legal establece que podrán registrarse siempre que esté delimitada por una forma determinada a través de la combinación y disposición de colores.¹⁴¹

h) Los signos que ofendan o ridiculicen a personas, ideas, religiones o símbolos de cualquier país o de una entidad internacional.

i) Los signos susceptibles de causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio al cual se aplica. Hay signos que inducen al público consumidor a creer que tienen determinadas características que no poseen. Éstas son llamadas marcas engañosas, y nuestro sistema en este caso prohíbe su registro. Estas marcas son aquellas que sean susceptibles de inducir error respecto de la naturaleza, propiedades, méritos, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios. Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. En principio es el correcto, aun cuando el significado de algunas palabras tenga una aplicación más universal: ETERNA, INMEJORABLE O IRROMPIBLE. Los productos que distinga jamás serán eternos, por lo que el registrador debe considerar quién es el público consumidor del producto para determinar si es registrable o no.¹⁴²

Una marca que indica "Calidad Superior" o "Gold Medal" puede ser considerada irregistrable. El tribunal Argentino declaró que "El sentido de la expresión, palabras o nombres de fantasía, debe ser tal, que

¹³⁹ *Ibid.*, p. 65.

¹⁴⁰ *Ibid.*, p. 87.

¹⁴¹ Art. 3 primer párrafo LMOSD. Reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24 de marzo de 2006.

¹⁴² Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 102.

admitan otras acepciones que escapan del concepto corriente y normal que la locución señala, sean susceptibles de sugerir como marca la expresión "Gold Medal" --Medalla de Oro-- que al igual que --Diploma de Honor-- u otra semejante, no configura un nombre de fantasía que en forma abstracta autorice a suponer sólo el objeto a que esas denominaciones aluden, sino que también es claramente comprensivo de calidad superior, acepción que deja de ser de fantasía y puede inducir a error a los adquirentes del producto, entendiendo que ha sido objeto de la distinción que la "Medalla de Oro" comporta.¹⁴³

La posibilidad de engaño se da a veces con marcas formadas por indicaciones o nombres geográficos. Por ejemplo, se denegó en Italia la marca CHARENTE para coñac, GLENLIVET para whisky, PARIS DE PLYANA para distinguir productos de perfumería. El error respecto al origen puede provocar también lo que se conoce como confusión indirecta. Lo mismo puede ocurrir cuando se pretende registrar una marca en una clase diferente a la que está registrada la marca anterior.¹⁴⁴

La prohibición de registro de una marca engañosa es independiente del uso engañoso que puede efectuarse con una marca, esté éste registrado o no. El uso engañoso cae bajo las normas de los consumidores en nuestro sistema legal, que castiga el tipo de engaño.

j) Cuando consista en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en el Artículo 3, párrafo segundo de la Ley. Se define como indicación geográfica a cualquiera que identifica un producto como originario del territorio de uno de los países o de una región o localidad del mismo, en casos en que determinada calidad, reputación u otra característica del producto se atribuya esencialmente a su origen geográfico.¹⁴⁵

Nuestra LMOSD lo define en el Art. 2: "Indicación que identifica a un producto como originario de un país, de una región o localidad, o un lugar determinado, cuya calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales. *Todo signo o combinación de signos,*

¹⁴³ Fallo, 223:130, in re, J y E Atkinson Ltda, del 10-VII-1952.

¹⁴⁴ *Ibid.*, p. 105.

¹⁴⁵ Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw Hill, México D.F., 1999, p. 140.

en cualquier forma serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.¹⁴⁶

k) Cuando constituya una reproducción o imitación, total o parcial, de un escudo, bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización del Estado o de la organización internacional de que se trate.

l) Cuando incluya una reproducción o imitación, total o parcial, de un signo oficial o de un signo de control o de garantía de un Estado o de una entidad pública nacional o extranjera, departamental, provincial o municipal, sin autorización de la autoridad competente.

El artículo 6ter inc. 9) del Convenio de París establece que:

Artículo 6ter [Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales].

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

m) Cuando consista en una denominación de una variedad vegetal protegida como tal en el país o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad, o su uso fuera susceptible de causar confusión o asociación con ella. Según el Dr. Bendaña, esta prohibición está en concordancia con la contenida en el inciso e), que prohíbe, entre otros, el registro de los nombres técnicos de los productos.¹⁴⁷

n) Cuando reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

¹⁴⁶ Reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24/03/06.

¹⁴⁷ Bendaña Guerrero, Guy, *Op. cit.*, p. 26.

o) Cuando incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro o a sus causantes, y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro.

No obstante lo previsto en los literales e) y f) del presente Artículo, un signo podrá ser registrado como marca cuando la persona que solicita el registro o su causante la hubiese estado usando en el país, y por efecto de tal uso el signo ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen genéricos o descriptivos, o de uso común o necesario en el comercio.

1.6.2 Las prohibiciones relativas

No se basan en defectos inherentes al signo, sino que aluden a la colisión del signo con otros derechos incompatibles con el solicitado o concedido. Normalmente, se trata de otro signo distintivo antes registrado, pero pueden ser derechos de la personalidad, creaciones técnicas o estéticas ajenas, etc. Según Uría, la inscripción de una marca incurso en una prohibición relativa hace que la marca tenga eficacia claudicante.¹⁴⁸

Aparecen recogidas en el artículo 8 de la LMOSD:

Art. 8. Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros. No podrá ser registrado como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero. Se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros, en cualquiera de los siguientes casos:

a) El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios. Este principio rige cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. El Dr. Bendaña señala que para que opere la prohibición se requieren dos condiciones: la identidad del signo y de los productos. La violación a

¹⁴⁸ *Ibid.*

esta prohibición constituye una infracción.¹⁴⁹ La esencia de la marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles.

b) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con esa marca. El mismo inciso se refiere a la prohibición de marcas similares a otras registradas o solicitadas con anterioridad. Es una de las formas clásicas de la confusión y no ofrece más dificultad que la determinación misma de la posibilidad de confundirlas.¹⁵⁰

A diferencia de lo que sucede con las marcas idénticas, las marcas similares pueden coexistir cuando pertenecen a un mismo titular. Es perfectamente legítimo que un comerciante le comunique al público que los diferentes productos que fabrica tienen el mismo origen. Por ello puede utilizar marcas muy parecidas, que tengan raíces o terminaciones idénticas, y que den así la idea de una línea de productos de origen común.¹⁵¹ En la práctica, existen varios fabricantes que utilizan este tipo de recursos, y dado que en la Ley de Marcas no hay nada que lo prohíba, lo hacen con éxito. Sin embargo, no hay derecho especial para quien tiene una familia de marcas. En nuestro sistema no hay tal categoría.

c) El signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo o un emblema que pertenece a un tercero desde una fecha anterior, y su uso causará un riesgo de confusión o de asociación con ese nombre comercial, rótulo o emblema. En sentencia No. 74, 11:00 6 de junio de 1984 BJ 204 de 1984, la CSJ resolvió que no cabe el registro del nombre comercial THE REGINA CORPORATION por el registro previo de la marca REGINA, la primera comercializa la misma clase de productos que protege la segunda.

El significado de esta prohibición es claro, evitar el registro de marcas que no van a cumplir el rol de tales, amén de evitar posibles engaños.

d) El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su

¹⁴⁹ Bendaña Guerrero, Guy, *Op. cit.*, p. 28

¹⁵⁰ Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 97

¹⁵¹ *Ibid.*

uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicara un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. El Art. 6bis (Marcas Notoriamente conocidas) del Convenio de París, establece que: "1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o a invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o de uso estime allí notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio, y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

Art. 4 inc. 1) RECOMENDACIÓN CONJUNTA DE LA UNIÓN DE PARÍS Y DE LA OMPI RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE PROTECCIÓN DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, tercera sesión Ginebra, 8 a 12 de noviembre de 1999. [Marcas conflictivas] a) Se estimará que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración, susceptible de crear confusión, de la marca notoriamente conocida, si la marca, o una parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida.

e) Que el signo afectara el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen o retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. La razón de la prohibición en este apartado es la circunstancia de que la marca se encuentra íntimamente vinculada a una persona o empresa. El nombre y la imagen de una persona constituyen elementos ligados intrínsecamente a la persona, por lo que su adopción como marca por un tercero, sin autorización, puede generar lesiones a la integridad moral del individuo. En el caso de personas cuya fama pública representa una ventaja comercial, implicaría una conducta injustificada

el hecho de que alguien ajeno a ese prestigio, lo aproveche para su beneficio.¹⁵²

f) Que el signo afectara el derecho al nombre, a la imagen o al prestigio de una persona jurídica o de una comunidad local, regional o nacional, salvo que se acredite el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa persona o comunidad. El Código de Comercio se refiere a este punto en el artículo 130. La razón social o la denominación de cada sociedad, que deberá ser claramente distinguida de la de cualquier otra, constituye una propiedad suya, y no puede ser adoptada por ninguna otra.

g) Cuando el signo contenga una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, o cuando pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implicara un aprovechamiento injusto de su notoriedad. Nuestro sistema en este punto prohíbe el registro como marca de una denominación de origen protegida para los mismos o diferentes productos, porque su uso puede causar riesgo de confusión o de asociación con la denominación. El artículo 2 de la LMOSE define a las denominaciones de origen como aquellas que identifican a un producto originario de un país, una región, una localidad o un lugar determinado, cuya calidad, reputación u otra característica sea atribuible esencialmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto; cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico.

h) Que el signo sea contrario a un derecho de autor o a un derecho de propiedad industrial, propiedad de un tercero, protegido por una figura distinta de las reguladas en la presente Ley. Argumenta Otamendi que en el caso de obras artísticas o literarias, constituyen una sola obra, inseparable de su título, como lo son de cualquiera de sus actos o capítulos. Por lo tanto, estos títulos lo son de únicas creaciones fuera de las cuales quedarían vacíos. En relación con los libros, se afirmó que en el Tribunal Supremo de Argentina, el título de los libros forma parte de la obra intelectual, al margen del ámbito marcario. Por eso es que pueden coexistir muchos libros de diversos autores con el título de Historia Argentina, Instrucción Cívica etc. En otro fallo, el tribunal

¹⁵² *Ibid*, p. 142.

acordó que en el caso de un título de película, como son títulos no son susceptibles de inscripción marcaria.¹⁵³

*i) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos o servicios.*¹⁵⁴

La acción de nulidad relativa prescribe en este caso a los cinco años a la fecha del registro impugnado, salvo si el registro se hubiere efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción es imprescriptible.¹⁵⁵

1.7 El Procedimiento de registro

El procedimiento de registro es de naturaleza administrativa, se rige por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su reglamento, y por el Código de Procedimiento Civil, en todo lo que no está previsto por la Ley de Marcas y su Reglamento.¹⁵⁶

Antes de inscribir una marca es recomendable hacer una búsqueda de antecedentes del signo que se pretende proteger por marca. La petición del informe previo comprende el pago de una tasa por la búsqueda de identidades.¹⁵⁷

1.7.1 Presentación de la solicitud en el registro

El mecanismo registral sólo se pone en funcionamiento a requerimiento de los solicitantes o de sus representantes. El registro de la marca inicia por la solicitud presentada en la Secretaría General del Registro de Propiedad Intelectual, en donde se recibirá y verificará si contienen los datos pertinentes y si acompaña los documentos exigidos por la ley. Deberá adjuntarse C\$3.00 de timbre fiscal,¹⁵⁸ y deberá ser firmada por el solicitante o representante legal.¹⁵⁹

¹⁵³ Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 122.

¹⁵⁴ Art. 27 LMOD.

¹⁵⁵ Art. 34 párrafo 3 LMOSD.

¹⁵⁶ Art. 15.1. 8 DR-CAFTA: "Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual comprendidas en este Capítulo, cada Parte le otorgará a los nacionales de otras partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y cualquier beneficio que se derive de los mismos".

¹⁵⁷ Art. 95 LMOSD.

¹⁵⁸ Art. 98 Ley de Equidad Fiscal. Ley No. 453, La Gaceta No. 82, del 6 de mayo de 2003.

¹⁵⁹ Ver anexo a Formulario de Solicitud de Marca.

La solicitud de registro de una marca que se presentará ante el Registro comprenderá:¹⁶⁰

1.7.1.1 Un petitorio que incluirá:

- a) Nombre y dirección del solicitante, lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando fuese una persona jurídica; debe suministrarse información suficiente para identificar al solicitante.
- b) La dirección del solicitante comprenderá los datos relativos al código o zona postal, la calle, número de la casa o del edificio, cuando los hubiere, y deberá ser suficiente para permitir una comunicación rápida; además, podrá consignarse una dirección postal especial para fines de correspondencia por correo. En caso de haber más de un solicitante se indicará una sola dirección para efectos de la solicitud. La dirección indicada incluirá números de teléfono, de telefacsímil y dirección electrónica en el caso de que la hubiere.
- c) Nombre del representante legal, cuando fuera el caso.
- d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando se hubiera designado; la designación será necesaria si el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país.
- e) La marca cuyo registro se solicita, si fuese sólo denominativa, o una reproducción de la misma cuando tuviera una grafía, forma o color especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.
- f) Una lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca; agrupados por clases conforme a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, con indicación del número de cada clase.¹⁶¹
- g) En su caso, debe llevar la indicación de la invocación del derecho previsto en el Artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la que acompañará a la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación, asimismo, el certificado de registro de la marca en el país de origen, con la traducción que fuese necesaria, como lo dispone el párrafo final del Artículo 10 de la Ley. Cuando el solicitante deseara prevalerse de un *derecho de prioridad* deberá hacer una declaración expresa que se presentará con la solicitud

¹⁶⁰ Arts. 9, 11, 87 y 78 LMOSD; 3, 4, 6, 7, 8 y 9 RLMOSD.

¹⁶¹ Arts. 93 y 94 LMOSD, que se refieren a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza de 1957 (Clasificación de Niza) y Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, establecida por el Acuerdo de Viena de 1973 (Clasificación de Viena).

de registro o dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la presentación de esa solicitud. La declaración de prioridad indicará los siguientes datos respecto de cada solicitud cuya prioridad se invoque:

- i. La oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria
- ii. La fecha de presentación de la solicitud prioritaria
- iii. El número de la solicitud prioritaria, si se hubiese asignado

A fin de acreditar el derecho de prioridad deberá presentarse, junto con la solicitud de registro o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la autoridad que la hubiera recibido, incluyendo la reproducción de la marca y la lista de los productos y servicios correspondientes, y una constancia de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria expedida por esa autoridad. Estos documentos serán acompañados de su traducción --cuando corresponda-- y estarán dispensados de toda legalización. Cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el artículo 6 quinqués del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, lo indicará, y presentará con la solicitud o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, el certificado de registro de la marca en el país de origen, con la traducción correspondiente. Estos documentos estarán dispensados de toda legalización.¹⁶²

h) La firma del solicitante o de su apoderado.

1.7.1.2 Una reproducción de la marca en cuatro ejemplares cuando ella tuviera una grafía, forma o color especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color. Cada ejemplar de la reproducción de la marca deberá estar limpio y exento de modificaciones manuscritas, y ser suficientemente claro para que puedan distinguirse los elementos constitutivos de la marca y permitir su fotocopia e impresión sin pérdida de calidad. Uno de los ejemplares de la reproducción se fijará o será impreso en la solicitud de registro. Cuando la marca fuese tridimensional, su reproducción consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional. La reproducción podrá consistir en una vista única o en varias vistas diferentes.

Cada ejemplar de la reproducción deberá caber en un espacio cuadrado no mayor de ocho centímetros de lado. Cuando la marca

¹⁶² Art. 10 LMOSD.



fuese figurativa, mixta o tridimensional, su tamaño en la reproducción no será inferior a tres centímetros entre sus dos puntos más alejados.

Cuando la marca consista en una etiqueta o diseño o en una combinación de palabras, la protección se extenderá únicamente a las palabras, leyendas o signos que la caractericen, más no a los términos o signos de uso común o corriente en el comercio, la industria o en las actividades de servicios

1.7.1.3 El poder o el documento que acredite la representación, según fuera el caso. Si la personería del mandatario ya estuviera acreditada en el Registro, en la solicitud sólo se indicará la fecha y el motivo de la presentación del poder y el número del expediente en el cual consta. En casos graves y urgentes, calificados por el Registro, podrá admitirse la representación de un *gestor oficioso* que sea abogado, que dé garantía suficiente, que también calificará dicha cantidad, para responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobara lo hecho en su nombre. El plazo para presentar el poder para actuar dentro del trámite será de dos meses contados a partir de la notificación de la admisión de la agencia oficio.

El Registro de la Propiedad Intelectual establecerá un archivo de poderes, que deberá ser actualizado al menos cada cinco años, en el cual se conservarán los poderes originales o fotocopias de los mismos cotejados notarialmente, para los fines de los procedimientos previstos en la Ley o en el presente Reglamento, incluyendo la presentación de oposiciones. El Registro de la Propiedad Intelectual asignará a cada poder un número, que deberá ser citado por el apoderado o mandatario en toda gestión en la cual invocara el poder correspondiente, no siendo necesario acompañar un ejemplar del mismo.

1.7.1.4 Los documentos o autorizaciones requeridos en los casos previstos en los Arts. 7 y 8 de la presente Ley, cuando fuese pertinente.

1.7.1.5 El nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de algún Estado, el nombre de un Estado en que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un Estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si lo tuviere.

1.7.1.6 El comprobante de pago de la tasa establecida. En caso de no presentarse el comprobante de la tasa básica establecida, se dará curso a la solicitud, debiendo el solicitante presentarla en un término no mayor de dos meses, de lo contrario se tendrá como abandonada de pleno derecho y se archivará de oficio. La tasa básica es por la solicitud de registro de la marca, y la tasa complementaria es por cada una de las clases para la cual se solicita la marca, la que se pagará de previo a la inscripción de la marca. Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiese notificado la resolución por la cual se ordena dicha inscripción el solicitante no hubiere efectuado el pago de esta tasa, quedará sin efecto la resolución y se archivará el expediente sin más trámites.

Si la solicitud omitiera alguno de los elementos indicados en los literales anteriores, el Registro lo notificará al solicitante para que subsane la omisión. Mientras, la solicitud se considerará como no presentada.

Según el Art. 6 LMOSD, la persona que hubiese presentado una solicitud de registro de marca ante una oficina nacional, regional o internacional con la cual el país estuviese vinculado por algún tratado o convenio en el cual se reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que los previstos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el causahabiente de esa persona, gozarán de un derecho de prioridad para presentar en el país una solicitud de registro para la misma marca con respecto a los mismos productos y servicios.

El derecho de prioridad durará seis meses contados desde el día siguiente al de presentación de la solicitud prioritaria; se registrará por lo estipulado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y, supletoriamente, por esta Ley y sus normas reglamentarias.

Una solicitud presentada en el país al amparo de un derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero, y esos hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero con respecto al objeto de la solicitud.

Para una misma solicitud podrán invocarse prioridades múltiples o prioridades parciales que podrán tener origen en dos o más solicitudes presentadas en la misma oficina o en oficinas diferentes. En tal caso,

el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

1.7.2 Fecha de presentación de la solicitud

Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de su recepción por el Registro.

1.7.3 La solicitud debe ir acompañada por la información idónea, acorde con el asiento registral pretendido. Se trata de concesión, descripción completa del signo; si se trata de transmisión o licencia de uso, el título correspondiente; si es marca colectiva o de certificación, los reglamentos de uso, etc.

1.7.4 Las actuaciones se inician con un examen de la solicitud con el doble contenido: de forma y de fondo.

1.7.4.1 Examen de forma

El Registro examinará si la solicitud cumple con los requisitos de los Arts. 9, 10 y 11 LMOSD, y Arts. 2, 3, 4, 16, 17, 18 y 19 RLMOSD. En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante, dándole un plazo de dos meses para efectuar las correcciones, bajo el apercibimiento de declararlo abandonado de pleno derecho y archivándose de oficio.¹⁶³ La caducidad es de acuerdo con lo estipulado en el Art. 397 Pr., es decir, el plazo aplicable para que opere el abandono será de ocho meses.¹⁶⁴

1.7.4.2 Publicación

En el caso de que cumpla los requisitos formales, el registro admitirá a trámite y ordenará su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, o en el medio de publicación oficial del Registro, por una sola vez, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.¹⁶⁵

El aviso que se publique contendrá:¹⁶⁶

h) El nombre y el domicilio del solicitante

i) El nombre del representante legal o del apoderado, cuando fuera el caso

¹⁶³ Art. 14 LMOSD.

¹⁶⁴ Art. 70 RLMOSD.

¹⁶⁵ Art. 15 LMOSD.

¹⁶⁶ Arts. 15 LMOSD; 26 RLMOSD.

- j) La fecha de presentación de la solicitud
- k) El número de la solicitud
- l) Reproducción de la marca
- m) La marca cuyo registro se solicita
- n) Indicación del tipo de marca
- o) Indicación de uno o más colores
- p) Indicación de reivindicación
- q) La lista de los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, y la clase o clases correspondientes
- r) Lugar y fecha donde se emite el aviso

1.7.4.3 Trámite de oposición¹⁶⁷

Una vez publicada en la forma señalada, cualquier tercero que se considere agraviado puede oponerse, siempre que se demuestre interés legítimo. El plazo para oponerse es de dos meses a partir de la publicación. El escrito de oposición debe manifestar los fundamentos de hecho y de derecho. Puede acompañarse de las pruebas que se fundamenten o se ofrezcan, en caso contrario podrán presentarlas en un plazo de 30 días hábiles a la fecha de presentación de la oposición, este mismo plazo se observará respecto de la contestación de la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido ese plazo, el Registro pasará a resolver la solicitud, aun cuando no se hubiese contestado la oposición.

Cuando la oposición se funde en el uso de buena fe de una marca, de conformidad con lo previsto en el inciso i) del Artículo 8 de la Ley, el interesado, previo a la presentación de la oposición, deberá presentar la solicitud de registro de la marca y tendrá que probar que la ha utilizado por lo menos durante seis meses. Asimismo, cuando se presentare una oposición a la solicitud de registro del que ha usado la marca, éste deberá probar su uso por el tiempo señalado.

Las partes, una vez presentada la oposición, podrán convenir en el nombramiento de uno o más árbitros o arbitradores para la solución de

¹⁶⁷ Arts. 16 LMOSD, 27 y 28 RLMOSD.

la oposición, para tal efecto serán aplicables las disposiciones de la Ley de Mediación y Arbitraje.¹⁶⁸

1.7.4.4 Resolución de la oposición¹⁶⁹

Cuando la solicitud hubiera sido objeto de oposición, el Registro de la Propiedad Intelectual resolverá teniendo en cuenta cualquier acuerdo manifestado por las partes sobre la limitación de la lista de productos o servicios, o la manera en que se usarán las marcas respectivas en el comercio. El Registro de la Propiedad Intelectual no aceptará un acuerdo que suponga efectuar dos o más registros de la misma marca a nombre de personas diferentes para distinguir productos o servicios idénticos.

El plazo para resolver la oposición será de dos meses a partir del día siguiente de la fecha en que expire el término para contestar.

En caso de resolverse la concesión del registro, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará la resolución al solicitante a fin de que pague la tasa complementaria establecida. Toda resolución que deniega en todo o en parte un registro solicitado estará debidamente fundamentada y será notificada al solicitante.

1.7.4.5 Desistimiento de la solicitud y oposición¹⁷⁰

Todo aquel que haya solicitado la inscripción u oposición, en su caso, puede desistir en cualquier momento del trámite. El registrador resolverá admitiendo el desistimiento y extinguiendo las acciones que tenga el solicitante, resolviendo que las cosas vuelven al estado en se hallaba antes de haberse presentado el escrito de desistimiento. El que solicitó el desistimiento no podrá intentar otra acción a la misma solicitud, inclusive la acción de nulidad del registro.

1.7.4.6 Examen de fondo¹⁷¹

Vencido el plazo para presentar la oposición, el Registro examinará si la marca está comprendida en las prohibiciones de los Arts. 7 y 8 LMOSD. En los casos del Art. 8, el registro puede examinar aún de oficio. Realizado el examen de fondo el Registro notificará al interesado por medio de resolución motivada, la aceptación o negación de la solicitud. En el caso de encontrarse alguna prohibición el Registro

¹⁶⁸ Ley No. 540, aprobada el 25 de mayo de 2005. Publicada en La Gaceta No. 122, del 24 de junio de 2005.

¹⁶⁹ Arts. 16 LMOSD; 28 RLMOSD.

¹⁷⁰ Arts. 17 LMOSD; 24 RLMOSD.

¹⁷¹ Arts. 18 LMOSD; 29 RLMOSD.

notificará al solicitante indicando las razones, en este caso el solicitante tiene un plazo de dos meses a partir de la notificación para responder. Si no acompaña las pruebas, tendrá 30 días calendario, contados a partir de la contestación de la objeción; si no responde en el plazo, la solicitud será denegada mediante resolución. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si en cualquier caso no se satisfacen los requisitos para la concesión del Registro, el Registro lo denegará mediante resolución fundamentada. Si se hubiese presentado una o más oposiciones, ellas se resolverán junto con lo principal de la solicitud en un solo acto, mediante resolución fundamentada.

Cuando las causas de denegación sólo afectaran a alguno de los productos o servicios incluidos en la solicitud, o la oposición interpuesta se limitara a algunos productos o servicios, podrá denegarse el registro sólo para esos productos o servicios, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. La resolución también podrá fijar otras condiciones relativas al uso de las marcas cuando ello fuese necesario para evitar un riesgo de confusión o de asociación, u otro perjuicio para el titular de un derecho anterior.

1.7.5 Recursos en contra de las resoluciones del Registro¹⁷²

De las resoluciones que dicta el Registro, caben los recursos de revisión, reposición y reforma, y apelación, en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución.

Del Recurso de Apelación conocerá en segunda instancia el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, quien podrá delegar tal conocimiento en el Viceministro o Secretario General. La tramitación y resolución de los Recursos se sujetará a lo establecido en el Reglamento de la Ley.

El Recurso de Apelación se interpondrá ante el Registro de la Propiedad Intelectual en el plazo de tres días a partir de la fecha de notificación de la resolución dictada por el mismo, que admitirá o denegará la apelación. Si la admite, emplazará a las partes para que en el término de tres días comparezcan ante el ministro de Fomento, Industria y Comercio, a hacer uso de sus derechos. Personadas las partes ante el superior, se correrán los traslados para expresar y

¹⁷² Art. 89 LMOSD, reformado por la Ley No. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta N° 60, 130 LMOSD; 72 RLMOSD.

contestar agravios. Una vez evacuados éstos, se dictará la correspondiente resolución o sentencia, sin que sea necesario el trámite de citación para sentencia. Contra las resoluciones o sentencias dictadas por el ministro de Fomento, Industria y Comercio, cabrán los recursos que establezca la legislación nacional. Asimismo, serán aplicables las disposiciones sobre la apelación establecidas en el Código de Procedimiento Civil, en lo que corresponda.

Contra las providencias de mero trámite no cabe recurso alguno, salvo el de responsabilidad.

1.7.6 Concesiones o denegaciones

Si del examen de fondo o de la resolución de oposición, no se encuentra incurso ninguna causal de los Arts. 7 y 8 LMOSD, se procederá a conceder el registro, mediante resolución debidamente motivada, que se notificará personalmente al solicitante.

1.7.7 Expedición del certificado¹⁷³

Una vez que se encuentre firme la resolución, el solicitante dispondrá de dos meses para el pago de la tasa complementaria y del certificado establecido. El Registro expedirá un certificado en el que conste la titularidad y vigencia de la marca solicitada, que se publicará en La Gaceta o en el medio de publicación oficial del Registro.

El certificado extendido por el Registro contendrá los siguientes elementos:¹⁷⁴

- a) El nombre del Registro y los datos e indicaciones referidos en el Artículo 30 del presente Reglamento.
- b) El certificado irá firmado por el Registrador o el Registrador Suplente y el Secretario, de conformidad con el Art. 135, inciso c, de la Ley. Se podrá disponer que en vez de las firmas manuscritas, el Certificado se expida con firmas impresas, estampadas o facsímiles, siempre y cuando el Registro cuente con las medidas de seguridad apropiadas.
- c) El sello del Registro y timbres de ley.

La inscripción de una marca contendrá:¹⁷⁵

¹⁷³ Art. 19 LMOSD.

¹⁷⁴ Art. 31 RLMOSD.

¹⁷⁵ Art. 30 LMOSD.

- a) El número del registro de la marca
- b) La fecha de la resolución por la cual se concedió el registro
- c) La fecha de vencimiento del registro, que se determinará a partir de la fecha de la resolución por la cual se concedió el mismo
- d) El nombre y la dirección del titular
- e) El lugar de constitución y domicilio del titular, cuando fuese una persona jurídica, así como el nombre del apoderado en el país, cuando lo hubiera
- f) El número y la fecha de la solicitud de registro de la marca
- g) Las fechas de publicación del aviso de la solicitud de registro de la marca
- h) En su caso, los datos de la declaración de prioridad indicados en el tercer párrafo del Artículo 10 de la ley
- i) Los datos del registro de origen de la marca, cuando se invocara el derecho referido en el Artículo 3 numeral 2) del presente Reglamento
- j) En su caso, los datos de la exhibición referida en el Artículo 19 párrafo 1 del presente Reglamento
- k) La marca registrada, cuando fuese denominativa, sin grafía, forma ni colores especiales
- l) Una reproducción de la marca registrada cuando fuese denominativa con grafía, forma, colores especiales, figurativa, mixta, tridimensional, con o sin color
- m) Indicación de que se trata de una marca colectiva o de una marca de certificación, en su caso
- n) Indicación de que se trata de una marca tridimensional
- o) La indicación de las categorías y divisiones de la Clasificación Internacional referida en el Artículo 94 de la Ley
- p) Indicación del color o colores reservados, si se hubiera reservado uno o más colores o combinación de éstos
- q) Toda renuncia o limitación relativa a la manera en que podrá usarse la marca en el comercio
- r) La lista de los productos y servicios para los cuales se usa o se usará la marca, agrupados por clases conforme a la Clasificación Internacional de productos y servicios, con indicación del número de cada clase
- s) Toda renuncia o limitación relativa a los productos o servicios para los cuales se usará la marca
- t) La fecha de inscripción de la marca en el Registro respectivo y la firma autógrafa del Registrador o del Registrador Suplente, en su caso, del Secretario, y el sello del Registro.

*1.7.8 Vigencia del registro y renovación*¹⁷⁶

El registro de una marca vence a los 10 años contados desde la fecha de la concesión, y podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de igual duración.

El período de renovación sólo podrá referirse a un registro, y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. Si se presentara antes de comenzar el año anterior al vencimiento del registro, se le devolverá al peticionante y se tendrá por no presentado. También podrá presentarse dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo del 50% adicional, además de la tasa de renovación. Dentro del plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia.

Si la tasa de renovación, o en su caso, el recargo que no se hubiese pagado o fuese inferior al monto debido, el Registro de la Propiedad Intelectual lo notificará al peticionante para que presente el comprobante de pago de la tasa o del monto faltante dentro del plazo de dos meses. Si no se subsanara este defecto, se considerará abandonado el pedido de renovación. Este pedido podrá volver a presentarse siempre que sea dentro de los plazos y condiciones estipulados en el Art. 22, segundo párrafo de la Ley.

La renovación de una marca produce efecto desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aun cuando la renovación se hubiese pedido dentro del plazo de gracia. Cumplidos estos requisitos, el Registro inscribirá la renovación sin más trámite y la renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.

*La solicitud de renovación contendrá:*¹⁷⁷

- a) Nombre y dirección del titular, representante o apoderado, nombre y dirección del apoderado en el país, cuando fuese el caso
- b) La marca y número del registro que se renueva
- c) Poder especial o general
- d) Cuando se deseara reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva, una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada; en todo caso, los productos o servicios se agruparán por clases

¹⁷⁶ Arts. 21 y 22 LMOSD; 32 RLMOSD.

¹⁷⁷ Arts. 22 LMOSD y 32 RLMOSD.

conforme la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, indicando el número de cada clase

- e) Lista de productos y servicios
- f) Modificación de registro en caso de renuncia o limitación. En estos casos, deberá acompañarse el comprobante de pago de la tasa de modificación requerida¹⁷⁸
- g) Relación de documentos anexos
- h) Lugar para notificaciones
- i) El comprobante de pago de la tasa establecida
- j) Nombre y forma del solicitante

La anotación de la renovación se hace en el asiento de inscripción de la marca que se renueva, y contendrá:¹⁷⁹

- a) El número del registro que se renueva
- b) La fecha de la anotación de la renovación
- c) Fecha de vencimiento del registro, que se calculará a partir de la fecha del vencimiento del registro inicial o de la renovación precedente, según el caso, aun cuando la renovación se hubiese pedido dentro del plazo de gracia previsto
- d) El nombre y dirección del apoderado en el país, cuando lo hubiera y fuese distinto el indicado en el registro inicial o en la renovación precedente, según el caso
- e) Toda renuncia o limitación relativa a la manera en que podrá emplearse la marca en el comercio introducida con ocasión de la renovación
- f) Toda renuncia o limitación relativa a los productos o servicios introducida con ocasión de la renovación, y, en su caso, la nueva lista de productos y servicios

2. El contenido del derecho sobre la marca

La marca como bien inmaterial otorga a su titular un derecho exclusivo en el tráfico económico, por lo que constituye uso de un signo en el comercio los siguientes actos:¹⁸⁰ introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios usando el signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos usando el signo; usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales, comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado, y sin perjuicio de las normas sobre

¹⁷⁸ Art. 33 RLMOSD.

¹⁷⁹ Art. 34 RLMOSD.

¹⁸⁰ Arts. 26 reformado por la Ley 580, y 27 LMOSD.

publicidad que fuesen aplicables; adoptar o usar el signo como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleadas en los medios de comunicación electrónica.

En consecuencia y singularmente, como se desprende de lo anterior, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el Registro.

Este derecho de exclusividad va más allá al señalar que el titular de la marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Gozará del derecho de ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja su derecho. Este derecho de exclusividad le otorga al titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar los siguientes actos:¹⁸¹

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la misma, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos referidos en el inciso precedente.

¹⁸¹ Art. 26 LMOSD; Art. 15.2.3 DR-CAFTA “3. Cada Parte establecerá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión”.

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

d) Rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca.

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, quedando entendido que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe probabilidad de confusión.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

g) Usar públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Como todo derecho de exclusividad o monopolio, el derecho de la marca encuentra una serie de límites establecidos por el legislador para que no resulte oneroso a la colectividad. Los principales límites que se pueden considerar son: la regla de la especialidad, la doctrina del agotamiento del derecho de marca, la utilización atípica de la marca, la duración del derecho, la renovación de la marca y las acciones del titular de la marca registrada.

2.1 La regla de la especialidad

Constituye una limitación intrínseca del derecho de marca al sector de productos o de servicios para el que ha sido concedida. La marca no es un monopolio concedido en abstracto sobre el empleo comercial del signo, sino que se concede para distinguir un conjunto determinado de productos o de servicios. De esta manera pueden coexistir marcas coincidentes en diferentes sectores, siempre que no exista riesgo de

confusión o de asociación entre los productos distinguidos con signos idénticos.¹⁸²

Otamendi señala que la distinción entre productos y servicios es la verdadera y única función esencial de la marca, es decir, distinguir un producto o servicios de otros.¹⁸³

Para concretar esas limitaciones se enuncian en la Ley de Marcas diversas actuaciones que se consideran lícitas por parte de los terceros. Por lo cual, el Registro de Marca no impedirá que un tercero lo use en el comercio¹⁸⁴:

a) Su nombre o su dirección, o los de sus establecimientos mercantiles.

b) Indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o comercializa, entre otros, los referidos a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio.

c) Indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, uso, aplicación o compatibilidad de los productos o servicios que produce o distribuye, en particular en relación con piezas de recambio, repuestos o accesorios.

Estas excepciones se aplicarán siempre que el uso referido se hiciera de buena fe en el ejercicio de actividades industriales o comerciales lícitas, y no fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios del tercero.

2.2 El agotamiento del derecho de marca

Es análogo al agotamiento de otros derechos sobre bienes inmateriales. En consecuencia, el agotamiento del derecho de marca consiste en que, una vez introducido en el mercado un producto distinguido con una marca por el titular del derecho, aquél puede circular libremente en ese mercado sin que el titular de la marca pueda oponerse a dicha circulación.¹⁸⁵

¹⁸² Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 376.

¹⁸³ Otamendi, Jorge, *Op. cit.*, p. 10; Bercovitz, Alberto, *Apuntes de Derecho Mercantil*, Aranzandi, 2da. Ed., Navarra, 2001, p. 451.

¹⁸⁴ Art. 28 LMOSD.

¹⁸⁵ Pérez de la Cruz, Antonio, en Uría-Menéndez, *Op. cit.*, p. 377.

Para Bercovitz, el agotamiento del derecho consiste en que una vez que el producto marcado ha sido introducido en el mercado por el titular de la marca o con su autorización, el referido producto es de libre comercio dentro del mercado.

Claro está que el titular de la marca podrá oponerse a la comercialización del producto cuando éste haya sido modificado o alterado. Si el mercado relevante o mercado donde se produce el agotamiento es nacional, nos encontramos ante un agotamiento nacional. Si el mercado relevante lo constituye un conjunto de estados donde existe una unión aduanera o económica, el agotamiento será comunitario o regional. En el agotamiento internacional el titular de la marca no podrá impedir las importaciones, cualquiera que sea el mercado donde introdujo el producto distinguido con su marca. El agotamiento internacional implica que una vez introducido el producto distinguido con marca en cualquier país del mundo, con el consentimiento del titular de la marca, este producto puede circular libremente y ser introducido también en una región o comunidad internacional como el caso de la comunidad europea.¹⁸⁶

Nuestro sistema legal regula el agotamiento de la marca en el artículo 29 LMOSD, estableciendo que el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en relación con los productos legítimamente marcados que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país, por el mismo titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él, a condición de que los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una puede ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

En conclusión, podemos señalar que el principio del agotamiento significa que el derecho de exclusión comercial del titular de la marca termina cuando introduce o consiente introducir en el comercio los productos identificados con la marca. Con esa primera comercialización, el derecho de marca queda agotado, de modo que

¹⁸⁶ *Ibid.*

los productos de marca así introducidos en el comercio podrán ya ser objeto, posteriormente, de sucesivos actos de comercialización en régimen de libertad de comercio.

Según Marcia Cantero Silva, los posteriores actos de comercialización de los productos de la marca auténtica, cuando son realizados por terceros sin el consentimiento del titular de la marca, se denominan ventas "paralelas" o distribución "paralela", pues son efectuadas por revendedores, por comerciantes no expresamente autorizados por el titular de la marca, no integrados en la llamada red "oficial" de distribución establecida y mantenida bajo el control de éste, por lo que los revendedores son también llamados revendedores o distribuidores paralelos, por realizar una distribución paralela a la de la "red oficial" controlada por el titular de la marca.¹⁸⁷

Estas ventas paralelas pueden ser precedidas de importaciones paralelas, cuando los productos de la marca auténtica han sido comercializados antes por el titular de la marca o con su consentimiento en un país exportador donde han sido adquiridos por un importador paralelo, y luego introducidos en el país importador, donde está protegida la marca. Suele emplearse la designación peyorativa de "mercado gris" a esta modalidad, así como "grises" a las ventas e importaciones del estilo.¹⁸⁸

2.3 La utilización atípica de la marca

La utilización atípica de la marca alude a diversos usos en el tráfico económico que recae sobre marcas ajenas, y que quedan sustraídos al ámbito del *ius prohibendi* concedido por la marca.¹⁸⁹ En este sentido, los terceros pueden utilizar su nombre y domicilio, siempre que sea de buena fe y no lo hagan a título de marca. Uría nos señala el siguiente ejemplo: D. Liberto Román puede indicar en los zapatos que fabrica que él es el fabricante, aunque exista la marca "Liberto"; también puede incluirse indicaciones relativas a la especie, cantidad, calidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de generación del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos. Es igualmente lícita la utilización de una marca ajena para indicar que se trata de productos accesorios, por ejemplo, recambios de

¹⁸⁷ Cantero Silva, Marcial, El principio denominado "agotamiento del derecho de marca", Revista Jurisprudencial del Sur, consultada: 4 de abril de 2007, en línea, disponible en internet: <http://www.dpi.bioetica.org/canterosilva.htm>

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ Art. 28 LMOSD.

automóviles aptos para la marca "X", uso o práctica que es lícita siempre que ese uso se realice conforme las prácticas leales en materia industrial o comercial.¹⁹⁰

2.4 La duración de la marca

Como ya se dijo en la vigencia de la marca, el registro de ésta se otorga por diez años desde la fecha de su concesión, y puede renovarse indefinidamente por periodos ulteriores de igual duración.¹⁹¹

2.5 Acciones del titular de la marca

En nuestro sistema legal se establece la posibilidad del titular de la marca de ejercer las acciones como medio de defensa frente a intromisiones ilegítimas de terceros.¹⁹² Las acciones que establece la Ley sólo se pueden ejercer una vez que se ha concedido el derecho.

La marca otorga a su titular un *ius prohibendi*, cuyo ámbito es definido por la ley en el artículo 26, cuando este derecho exclusivo es violentado entra en juego la posibilidad del titular de la marca de demandar por violación de la misma. Estas acciones son las siguientes: acción civil, acción penal, acción por infracción, acción de competencia desleal, acción de protección de un signo notorio.

3. Cotitularidad, cesión y licencia de la marca

3.1 Cotitularidad

Están legitimados para ser titulares de una marca las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que gocen de los beneficios del Convenio de París. Por imperativo del ADPIC, la norma sobre la legitimación ha de entenderse ampliada a los que sean nacionales o asimilados de un Estado parte de la Organización Mundial de Comercio.

Pérez de la Cruz afirma que el derecho sobre la marca es indivisible, aunque puede pertenecer a varias personas. En materia de marca falta un régimen detallado de condominio. En la práctica, la comunidad de marcas tiene importancia en determinadas situaciones --marcas de grupos, empresas en participación, etc.-- y con frecuencia se rige por

¹⁹⁰ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 378, Bercovitz, Alberto, *Op. cit.*, p. 378.

¹⁹¹ Art. 21 LMOSD; Art. 15.2.9 DR-CAFTA "Cada parte garantizará que el registro inicial y renovaciones sucesivas del registro de una marca será por un plazo no menor de diez años".

¹⁹² Art. 26 LMOSD.

un reglamento elaborado por los comuneros que, desde una perspectiva obligacional, regula el uso de la marca por todos los interesados.¹⁹³

El Convenio de París recoge una disposición relativa al condominio de marcas y a la marca de grupo.

Art. 5 c) 3 "El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público".

En nuestro sistema, la cotitularidad de solicitudes se rige, en primer lugar, por el acuerdo entre los cotitulares, en este sentido la ley establece determinadas normas en caso de no llegar a ningún acuerdo, estas normas son:¹⁹⁴

- a) La modificación, limitación o desistimiento de una solicitud deberá hacerse en común.
- b) La transferencia de la solicitud o del registro se hará de común acuerdo entre los cotitulares, pero cada cotitular podrá ceder por separado su cuota, gozando los demás del derecho de preferencia durante un plazo de un mes, contado desde la fecha en que el cotitular les notificase su intención de transferir su cuota.
- c) Una licencia de uso sólo podrá concederse de común acuerdo.
- d) La renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un registro se hará de común acuerdo entre los cotitulares.
- e) Cada titular podrá usar personalmente la marca, informando de ello a los demás cotitulares.
- f) Cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.¹⁹⁵

Se aplicarán las disposiciones del Derecho Civil sobre la copropiedad en lo que no estuviese previsto en el Art. 20 de nuestra Ley de Marcas.

¹⁹³ Pérez de la Cruz, Antonio, en Uría-Menéndez, *Op. cit.*, p. 379.

¹⁹⁴ Art. 20 LMOSD.

¹⁹⁵ Art. 97 párrafo 2 LMOSD.

3.2 Cesión

La cesión puede afectar tanto la marca registrada como la que se halla en trámite de concesión.¹⁹⁶ En el primer caso podemos referirnos a la compraventa, permuta, donación, transmisión hereditaria, según la naturaleza del negocio traslativo, mientras que en el segundo caso nos encontramos en una cesión de derecho.¹⁹⁷

Nuestro sistema permite que la marca sea transmitida con independencia de la totalidad o una parte de la empresa.¹⁹⁸ El Art. 30 de la LMOSE acentúa el carácter patrimonial del derecho de marca al permitir la transmisión por actos entre vivos o por vía sucesoria. La disposición citada no establece requisitos especiales, pero sí condiciona los efectos frente a terceros a que se presente por escrito y se inscriba en el Registro, señalando, igualmente, la documentación idónea a este propósito y el procedimiento de inscripción.¹⁹⁹

La solicitud de inscripción de una transferencia de marca a través de una cesión, contendrá los siguientes elementos:²⁰⁰

- a) Datos generales del solicitante (s) o titular (es) transferente (s)
- b) Solicitud (es) o registro (s) objeto de transferencia
- c) Datos generales del representante o apoderado del (los) transferente (s)
- d) Lista de productos y servicios afectados por la transferencia
- e) Datos del adquirente (s), del representante o apoderado del (de los) adquirente (s)
- f) Relación de documentos anexos
- g) Lugar para notificaciones
- h) Nombre y firma del solicitante

Cuando la transferencia se hiciera sólo respecto de uno de los productos y servicios cubiertos por la solicitud o el registro afectado, el pedido indicará los productos y servicios que deberán trasladarse a la

¹⁹⁶ Art. 30 LMOSE.

¹⁹⁷ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 380.

¹⁹⁸ Arts. 30 y 31 LMOSE.

¹⁹⁹ Art. 30 LMOSE, Art. Artículo 6quater [Marcas: transferencia de la marca]. Convenio de París; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 26-IP-97, Quito, 25 de mayo de 1998 [consultado: 2 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet:

<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/26-ip-97.doc>

²⁰⁰ Arts. 31 LMOSE; 41, 42, 43 y 44 RLMOSE.

solicitud o al registro del adquirente. Si la transferencia afectara más de una solicitud o registro, se indicará separadamente respecto de cada solicitud y de cada registro los productos y servicios que deberán trasladarse. El pedido se presentará acompañado del comprobante de pago de la tasa establecida.

En este sentido, cuando la transferencia fuese parcial de modo que el cambio de titularidad sólo afectara a uno o algunos de los productos o servicios cubiertos por el registro, éste se dividirá, creándose un registro separado para los productos y servicios respecto de los cuales hubiera cambiado la titularidad.

Será aplicable a la división en caso de transferencia lo dispuesto en los Arts. 37, 38, 39 y 40 del presente Reglamento, en lo pertinente.

Cuando la inscripción de la transferencia causara riesgo de confusión o de asociación respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios respectivos, podrá una tercera persona interesada o la autoridad competente solicitar la nulidad de la transferencia.

Por último, debemos estar claros de que si la transferencia resulta de un contrato, testamento, sentencia judicial, fusión o escisión, entre otras; a la solicitud debe adjuntarse el documento respectivo con sus traducciones si viene en un idioma diferente del español.

3.3 La licencia de la marca

Consiste en la autorización que el titular de la marca confiere a un tercero para que éste pueda distinguir los productos o servicios que elabore con la marca del cedente. Es un contrato que puede estar vinculado con acuerdos de transferencia de tecnología. El que concede una licencia de patente puede estar interesado, en efecto, en que el *licenciatario*²⁰¹ emplee también la marca del *licenciante*²⁰² para que el público consumidor asocie el producto con la marca, asegurándose de este modo la fidelidad del consumidor cuando expire la vida legal de la patente o se divulgue el Know-How transmitido.²⁰³

²⁰¹ Licenciatario: es el autorizado por el contrato de licencia para usar la marca.

²⁰² Licenciante: es el titular de la marca.

²⁰³ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 380; Bercovitz, Alberto, *Op. cit.*, p. 460

Al igual que en la cesión de marca, su oponibilidad exige que se formalice por escrito y que se inscriba en el Registro de Propiedad Intelectual.²⁰⁴

En relación con el contenido del contrato de licencia,²⁰⁵ las partes son libres para pactar las cláusulas en el contrato de licencia, en caso contrario serán aplicables las siguientes disposiciones²⁰⁶:

- a) El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio del país, y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviera registrada la marca.
- b) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sublicencias.
- c) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto del mismo territorio, la misma marca y los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la marca en ese territorio respecto de esos productos o servicios.
- d) El contrato de licencia puede ser total o limitado, en función del producto o servicio, y para la totalidad o parte del territorio y con exclusividad o sin ella.²⁰⁷

Cuando se trate de una marca colectiva, ésta no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la marca conforme a su reglamento de empleo.²⁰⁸

La solicitud de la inscripción de una licencia de uso de una marca se hará conforme lo establecido en el Artículo 32 de la Ley y contendrá lo siguiente:

- a) Comprobante de pago de la tasa establecida.

²⁰⁴ Art. 30, 32 LMOSD; 45, 46 RLMOSD.

²⁰⁵ Pérez de la Cruz afirma que el contrato de licencia varía en su naturaleza y contenido, aunque verse sobre el mismo objeto. Si la cesión es retribuida en función del tiempo, puede compararse al contrato de locación arrendaticia, con la obligación a cargo del licenciante de garantizar al licenciatario el uso pacífico de la cosa cedida en arrendamiento, y de este último de servirse de ella, con arreglo a su naturaleza, manteniendo por la calidad y características de los productos distinguidos con ella, el prestigio que la marca hubiere consolidado en el mercado. Continúa exponiendo el autor que se pierde un tanto el carácter locativo, para emigrar hacia el sector de los contratos parciarios o de colaboración, si la retribución se establece en función del número de unidades lanzadas al mercado con el distintivo objeto de licencia o consiste en una participación del cedente en los beneficios empresariales del cesionario --sistema royalties-- Pérez de la Cruz, Antonio, *Op. cit.*, p. 381.

²⁰⁶ Art. 32 LMOSD.

²⁰⁷ Art. 32 LMOSD.

²⁰⁸ Art. 46 LMOSD.

- b) Una copia del contrato de licencia de uso de la marca.
- c) Un extracto o resumen del contrato en que se indiquen los términos y condiciones que modifiquen las normas supletorias previstas en el Artículo 32, tercer párrafo de la Ley, cuando fuese el caso, a elección del peticionante.

Si el pedido de inscripción se trata de una modificación o de una división y ésta no cumpliera con las condiciones previstas en la Ley o en el Reglamento, el Registro de la Propiedad Intelectual notificará al titular para que subsane dentro del plazo de dos meses el defecto. Si no se hiciera, se considerará abandonado el pedido y se archivará lo actuado.²⁰⁹ En este caso particular el Registro expedirá a su titular un nuevo certificado del registro por el que se hubiese modificado o por cada uno de los fraccionarios, según el caso.²¹⁰

Cancelación del registro del contrato de licencia

A pedido de cualquier persona interesada o de una autoridad competente, y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Juez podrá cancelar la inscripción de un contrato de licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciatario en los siguientes casos:²¹¹

- a) Cuando por defecto de un adecuado control por el titular, ocurriera o pudiera ocurrir confusión, engaño o perjuicio para el público
- b) Cuando se configurara una práctica perjudicial para la competencia dentro del mercado

Finalmente, compartiendo la opinión de Sánchez Calero, podemos concluir que la diferencia entre el contrato de licencia y transmisión de la marca es que por el contrato de licencia, el titular de ésta --la licenciante-- autoriza a un tercero --licenciatario-- a usar la marca a cambio de la regalía pactada; mientras que la transmisión de la marca supone la plena transmisión de la titularidad del derecho sobre la marca, la licencia es una simple autorización de uso del titular de la marca a un tercero.²¹²

²⁰⁹ Art. 39 RLMOSD.

²¹⁰ Arts. 40 y 31 RLMOSD.

²¹¹ Art. 33 LMOSD.

²¹² Sánchez Calero, Fernando, *Op. cit.*, p. 170.

4. Procedimiento para registrar traspasos

4.1 Presentación de la solicitud. El interesado deberá presentar una solicitud en el Registro de Propiedad Intelectual, que deberá contener los siguientes requisitos:²¹³

- a) Designación de la autoridad competente.
- b) Nombre, razón social, nacionalidad, generales del propietario y del adquirente de la marca. En su caso: nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal.
- c) Indicación de la marca objeto del traspaso, y del número, tomo, folio, fecha del asiento en que aparece inscrita.
- d) Título por el cual se verifica el traspaso.
- e) Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que está ubicado el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir notificaciones.
- f) Expresión concreta de lo que se pide.
- g) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso.

Hay que considerar que si se solicita el traspaso, licencia de varias marcas, todas éstas se tramitan de una sola vez, es decir, cabe la acumulación de traspaso en una sola solicitud.²¹⁴

4.1.1 La solicitud podrá ser hecha por el cedente y el cesionario simultáneamente, o por una sola de las partes, y deberá acompañar los siguientes documentos:²¹⁵

- a) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de éste estuviera ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el motivo de su presentación y el número del expediente donde consta. Cuando el interesado lo considere conveniente podrá pedir que el poder se razone en los autos y se le devuelva.
- b) Constancia de haber pagado los derechos que corresponden según el Art. 95.
- c) El documento por medio del cual se hubiera formalizado el traspaso, debidamente autenticado y legalizado.

²¹³ Art. 108 LMOSD.

²¹⁴ Art. 110 LMOSD.

²¹⁵ Art. 109 LMOSD.

- d) Tres facsímiles del signo distintivo que aparezca inserto en el Libro de Inscripciones u otro medio correspondiente o en el Libro de Modelos u otro medio correspondiente, si lo hubiere.

4.1.2 Examen de la solicitud. Presentada la solicitud, el registrador procede a revisar y a comprobar si reúne los requisitos antes señalados, pronunciándose de la siguiente manera:²¹⁶

En sentido negativo: La solicitud no reúne los requisitos citados antes. En este caso se rechazará de plano, fundamentando las razones del rechazo.

En sentido positivo: Si la solicitud estuviere en regla, dictará una resolución, dando por efectuado el traspaso y ordenando en la misma resolución que se haga la anotación marginal pertinente y que se copie en el libro de resoluciones u otro medio correspondiente.

4.1.3 Entrega del certificado. Efectuados los trámites, el Registrador extenderá y entregará al cesionario un certificado.

5. Procedimiento para inscripción de licencias²¹⁷

5.1 Presentación de la solicitud en el Registro de Propiedad Intelectual, la que contendrá:²¹⁸

- a) Designación precisa de la autoridad a quien se dirige.
- b) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del propietario y del titular de la licencia, y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso.
- c) Indicación precisa de la marca que se da en uso y cita del número, folio y tomo en que aparece inscrita.
- d) El tipo de licencia, su duración y el territorio que cubre.
- e) Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad donde está ubicado el Registro, para recibir notificaciones.
- f) Indicación concreta de lo que se pide.

²¹⁶ Arts. 111 y 112 LMOSD.

²¹⁷ Art. 15.2.10 DR-CAFTA «Ninguna Parte podrá exigir el registro de las licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier derecho de una marca, o para otros propósitos».

²¹⁸ Art. 114 LMOSD.

- g) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso.

La solicitud podrá ser hecha por el propietario de la marca y por el titular de la licencia simultáneamente, o por una sola de las partes, y deberá acompañar los siguientes documentos:²¹⁹

- a) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de éste estuviera ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el motivo de su presentación y el número de expediente en el cual consta. Cuando el interesado lo considere conveniente podrá pedir que el poder se razone en los autos y se le devuelva.
- b) Constancia de haber pagado los derechos que corresponden.

5.2 Examen de la solicitud. Presentada la solicitud, el registrador procede a revisar y a comprobar si reúne los requisitos antes señalados, tomando en cuenta los artículos 108, 109 de la LMODS, pronunciándose de la siguiente manera:²²⁰

En sentido negativo: si la solicitud no reúne los requisitos citados antes, se rechazará de plano, fundamentando las razones del rechazo.

En sentido positivo: si la solicitud estuviere en regla, dictará una resolución, ordenando que se asiente la inscripción en favor del usuario y que se hagan las anotaciones marginales pertinentes.

5.3 Certificado de licencia. Efectuada la inscripción, el Registrador extenderá al titular de la licencia un certificado que contendrá los siguientes requisitos:²²¹

- a) Nombre completo del Registro.
- b) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del titular de la marca.
- c) Nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del licenciatario.
- d) Indicación expresa de la marca o marcas que comprende la licencia, y del número, folio y tomo de la inscripción.
- e) Mención de si la licencia es o no exclusiva con respecto a determinado territorio o zona.

²¹⁹ Art. 115 LMODS.

²²⁰ Arts. 116 y 117 LMODS.

²²¹ Art. 118 LMODS.

- f) Duración de la licencia.
- g) El lugar y la fecha en que se extiende el Certificado, y el sello y la firma del Registrador. Dicho certificado podrá comprender todas las marcas afectadas por la licencia.

6. Procedimiento de cambio de nombre comercial

Las personas naturales o jurídicas que hubiesen cambiado o modificado su nombre comercial, razón social o denominación de acuerdo con la Ley, obtendrán del Registro que en el margen de cada uno de los asientos que correspondan a las marcas u otros signos distintivos de su propiedad, se anote el cambio o modificación efectuada.²²²

6.1 *Presentación de la solicitud* en el Registro de Propiedad Intelectual, la que contendrá:²²³

- a) Designación precisa de la autoridad a quien se dirige.
- b) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal en su caso.
- c) Indicación precisa de las marcas u otros signos distintivos de que el interesado sea propietario, y el número, folio, tomo y libro en que se hallan inscritos.
- d) Apartado postal a dirección exacta, en la ciudad en que esta ubicado el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir notificaciones.
- e) Indicación precisa de lo que se pide.
- f) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante y del mandatario o representante legal, según el caso.

La solicitud deberá ir acompañada por los siguientes documentos:

- a) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de mandatario, salvo que la personería de éste estuviera ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el motivo de su presentación y el número del expediente en el cual consta. Cuando el interesado lo considere conveniente podrá pedir que el poder se razone en los autos y se le devuelva.
- b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente.

²²² Art. 119 LMOSD.

²²³ Art. 120 LMOSD.

- c) Los documentos auténticos en los cuales conste, de modo indubitado, el cambio o modificación a que se refiere la solicitud.
- d) Los documentos otorgados en estados distintos de los signatarios del Tratado de Integración Económica Centroamericana, deberán presentarse debidamente legalizados.

6.2 Examen de la solicitud

Presentada la solicitud, el registrador procede a revisar y a comprobar si reúne los requisitos antes señalados, tomando en cuenta los artículos 108, 109 de la LMODS, pronunciándose de la siguiente manera:²²⁴

En sentido negativo: Si la solicitud no reúne los requisitos citados antes, se rechazará de plano, fundamentando las razones del rechazo.

En sentido positivo: Si la solicitud estuviere en regla, dictará una resolución autorizando el cambio nombre comercial, razón social o denominación, y mandando que se hagan las anotaciones marginales pertinentes en los asientos relativos a las marcas, señales o expresiones de propaganda, que sea titular de la persona natural o jurídica cuyo nombre, razón social o denominación se ha modificado.

En relación con la anotación marginal referida, tanto en el caso del traspaso como en el de la licencia, deberá contener:²²⁵

- a) Indicación precisa de que el nombre comercial, razón social o denominación fue cambiado o modificado.
- b) El nombre comercial, razón social o denominación tal como quedó después de cambiado o modificado.
- c) El lugar y la fecha de la anotación, el sello y la firma del Registrador.

Efectuados los trámites anteriores, el Registrador extenderá y entregará al interesado Certificación de las anotaciones efectuadas por consecuencia del cambio o modificaciones del nombre comercial, razón social o denominación de aquél. Dicha Certificación podrá comprender la totalidad de los cambios efectuados.²²⁶

²²⁴ Arts. 122 y 123 LMODS.

²²⁵ Art. 124 LMODS.

²²⁶ Art. 125 LMODS.

7. Extinción de la marca. Nulidad y caducidad

Nuestro sistema reconoce cinco causas que pueden provocar la extinción de la marca: la renuncia, vencimiento del término de vigencia, la caducidad, la nulidad y la anulabilidad.

7.1 La renuncia

El titular del registro de una marca podrá en cualquier tiempo pedir por escrito al Registro la cancelación de ese registro, el pedido de cancelación devengará la tasa establecida. Cuando apareciera inscrito en relación con la marca algún derecho de garantía o un embargo u otra restricción de dominio en favor de tercero, la renuncia sólo se admitirá con consentimiento escrito del tercero con firma certificada notarialmente o por orden de la autoridad competente.²²⁷

En el caso de sociedades, éstas requieren la decisión de la Junta General de Accionistas, excepto que dicha facultad haya sido delegada a los directivos.

El pedido de cancelación de uno o más registros contendrá al menos los siguientes elementos:²²⁸

- a) Datos generales del peticionante (s), titular (es), representante o apoderado, en su caso.
- b) Número de registro (s) objeto de cancelación.
- c) Clasificación.
- d) Relación de documentos anexos.
- e) Lugar para notificaciones.
- f) Nombre y firma del peticionante.

Además, se presentará acompañado del comprobante de pago de la tasa establecida y de la declaración de consentimiento prevista en el segundo párrafo del Artículo 40 de la Ley de Marca, la que será exigible cuando apareciera inscrito, en relación con la marca, un derecho de garantía, carga, gravamen u otra inscripción que limite la libre disposición del derecho sobre la marca.

Una vez solicitada la cancelación del registro, la marca quedará en el dominio público y cualquier interesado podrá registrarla.²²⁹

²²⁷ Art. 40 LMOSD.

²²⁸ Arts. 50 y 39 RLMOSD.

²²⁹ Otamandi, Jorge, *Op. cit.*, p. 362.

7.2 Vencimiento del término de vigencia

La marca se concede en un tiempo de 10 años, vencido dicho término y sin que el titular ejerza su derecho de renovarla, el derecho se extingue indefectiblemente.²³⁰ Salvo que la misma sea reinscrita, la marca no renovada quedará en dominio público, y cualquiera podrá apropiarse nuevamente del signo. Aunque una vez vencido el registro nuestro sistema establece un plazo de gracia a favor del titular de la marca, el cual podrá solicitar la renovación dentro de seis meses posteriores al vencimiento, debiendo pagar un recargo y la tasa de renovación. Ello significa que durante el plazo de gracia el registro mantiene su vigencia.²³¹

7.3 La caducidad

Se trata de una declaración judicial de caducidad de la marca. El uso de la marca es necesario para conservar el derecho, recordemos lo que comentamos al respecto sobre el uso de la marca.²³²

*Acción de caducidad, interés y prueba de uso*²³³

La caducidad por falta de uso sólo puede ser declarada en sentencia, como consecuencia de una acción iniciada por un tercero y previa audiencia del registrador. La autoridad competente declarará extinta la caducidad de la marca cuando ella no se hubiere puesto en uso durante tres años ininterrumpidos, precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos tres años contados desde la fecha del registro inicial de la marca en el país.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá alegarse al contestar una objeción del Registro, o en un procedimiento de oposición, cuando la objeción o la oposición se sustentaran en una marca registrada pero no usada conforme esta Ley. La cancelación será resuelta por autoridad judicial competente, a

²³⁰ Art. 21 LMOSD.

²³¹ Art. 22 LMOSD.

²³² Art. 37 al 39 LMOSD.

²³³ Art. 36 LMOSD.

la cual el Registro remitirá los autos para que la acción se radique en sede sumaria.²³⁴

Cuando el uso de la marca se iniciara después de transcurridos tres años contados desde la fecha de concesión de su registro en el país, tal uso sólo impedirá la cancelación del registro si se hubiese iniciado al menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la cancelación del registro se resolverá reduciendo o limitando la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

Quien alega el no uso de una marca debe probar que ésta no se usó. Lo que no significa que el titular de la marca esté totalmente liberado de producir dicha prueba.²³⁵

*Cancelación por generalización de la marca*²³⁶

A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente cancelará el registro de una marca o limitará su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación del origen empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos, deberán concurrir los siguientes hechos en relación con esa marca:

- a) La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre o signo adecuado para identificar o designar en el comercio al producto o al servicio respectivo.

²³⁴ Art. 36 LMOSD, reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta N° 60; 48 RLMOSD.

²³⁵ Art. 39 LMOSD.

²³⁶ Arts. 35 LMOSD; 47 RLMOSD.

- b) El uso generalizado de la marca, por el público y en los medios comerciales, como signo común o genérico del producto o del servicio respectivo.
- c) El desconocimiento por el público de que la marca indica un origen empresarial determinado.

Efectos de la caducidad

El primer efecto es que una vez declarada caduca, con retroactividad a la fecha en que inició la acción, desaparece como derecho. Es un caso de extinción del derecho con efectos iguales al de la renuncia, vencimiento del plazo o nulidad.²³⁷

A diferencia de la nulidad, la declaración de caducidad no tiene efectos de retrotraerse más allá de la fecha en que se inició con la acción. Por lo tanto, el uso de una marca similar antes de esa fecha bien puede constituir un uso ilícito punible o que haya causado daño sujeto a reparación.²³⁸

Caducada la marca, cualquiera podrá registrarla de nuevo o utilizarla libremente, salvo que vulnere derecho de terceros. Asimismo, cualquiera, inclusive el titular, puede volver a solicitar su inscripción.

*7.4 Nulidad de la marca*²³⁹

Al igual que la caducidad, siempre será preciso el pronunciamiento judicial que podrá instarse por cualquier persona con interés legítimo o por el Registro, previa audiencia del titular de éste. La declaración de nulidad implica que la inscripción de la marca nunca fue válida, es decir, es una declaración que produce efectos *ex tunc y no ex nunc*, como el caso de caducidad.

Pérez de la Cruz señala en relación con la jurisdicción competente, que es claro que la concesión de una marca puede contravenir las normas establecidas sobre las prohibiciones absolutas, ya que puede ser combatida en la vía administrativa, y por vía de recurso contra actos administrativos de concesión de aquella. Y es más, si esta reclamación no prospera, puede reproducirse la controversia entre las mismas partes y por las mismas causas mediante la acción civil, en cualquier

²³⁷ Otamandi, Jorge, *Op. cit.*, p. 387.

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ Arts. 34 LMOSD, 49 RLMOSD.

ulterior momento, amparándose en el carácter imprescriptible de la acción.²⁴⁰

En este sentido, nuestro sistema no se refiere a este tema, pero en el procedimiento de inscripción y en su concesión el interesado puede impugnar y ventilar dicha acción en la vía administrativa. Así lo afirma el artículo 49 RLMOSD, cuando señala que si se hizo en perjuicio de mejor derecho de tercero, la nulidad del registro sólo procederá si el interesado no hubiese hecho oposición en su oportunidad; la nulidad podrá ser promovida por el perjudicado; pero si el registro se realizó contraviniendo disposiciones de la Ley y el Reglamento, la nulidad podrá ser promovida por el perjudicado o por el Ministerio Público. Siguiendo esta última hipótesis, el pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional en cualquier acción por infracción de una marca registrada. En consecuencia, la autoridad judicial, una vez que se encuentre firme la sentencia que declare la nulidad de un asiento, librará comunicación o certificación de aquélla al Registro de la Propiedad Intelectual.

Sobre las causas de nulidad, el derecho marcario nicaragüense señala que la nulidad declarada por la autoridad competente se da cuando se contravienen las prohibiciones previstas en los Arts. 7 y 8 de la ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

Un pedido de nulidad fundado en una contravención del Art. 8 de la ley, deberá presentarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado. La acción de nulidad no prescribirá cuando éste se hubiese efectuado de mala fe.

Las marcas cuyo dominio se hubiera extinguido por falta de renovación, o que se hubiesen cancelado a petición de su propietario, podrán ser inscritas de nuevo, en cualquier tiempo, ya sea por el propietario anterior o por cualquier otra persona, siempre que se

²⁴⁰ Pérez de la Cruz, Antonio, *Op. cit.*, p. 383.

cumplan los requisitos que para todo registro establecen la Ley y el Reglamento.

En el caso de la marca colectiva a pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad judicial competente anulará el registro de una marca colectiva en cualquiera de los siguientes casos:

- a) La marca fue registrada sin haberse cumplido los requisitos relativos al reglamento de empleo.
- b) El reglamento de empleo de la marca es contrario a la ley, al orden público o a la moral.

8. Procedimiento de cancelación de marca

8.1 Solicitud de cancelación

Cuando el titular de una marca, nombre comercial, emblema, rótulo, expresiones o señales de propaganda pretende cancelar su inscripción de conformidad con lo señalado sobre la renuncia establecida en el artículo 40 de la LMOSD, deberá presentar la solicitud cumpliendo con los siguientes requisitos:²⁴¹

- a) Designación precisa de la autoridad a quien se dirige
- b) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad, domicilio y demás generales del propietario y del adquirente de la marca, nombre comercial, señal o expresión de propaganda y el nombre, profesión y domicilio del mandatario o representante legal, en su caso.
- c) Indicación de la marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda que es objeto del traspaso y del número, tomo, folio y fecha del asiento en que aparece inscrita.
- d) Título por el cual se verifica el traspaso.
- e) Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad donde está ubicado el Registro de la Propiedad Industrial, para recibir notificaciones.
- f) Expresión concreta de lo que se pide.
- g) Lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante o del mandatario o representante legal, según el caso.
- h) La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos:²⁴²

²⁴¹ Arts. 40, 126 y 108 LMOSD.

²⁴² Arts. 126 y 109 LMOSD.

- i) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de mandatario, salvo que la personería de éste estuviera ya acreditada en el Registro, caso en el cual se indicará en la solicitud la fecha y el motivo de su presentación y el número del expediente donde consta. Cuando el interesado lo considere conveniente podrá pedir que el poder se razone en los autos y se le devuelva.
- j) Constancia de haber pagado los derechos que corresponden según el Art. 95.

8.2 El trámite posterior a la solicitud es el mismo señalado en el procedimiento de traspaso de una marca o signo distintivo.

8.3 *Cancelación de la inscripción y publicación*²⁴³

En la resolución que dicte el Registro, ordenará que se cancele la inscripción, que se ponga razón del hecho al margen del asiento correspondiente y que se publique el aviso, por una sola vez, por cuenta del solicitante.

El aviso contendrá los siguientes requisitos:²⁴⁴

- a) El nombre, razón social o denominación, nacionalidad y domicilio del renunciante.
- b) Indicación precisa de la marca o signo distintivo cuyo registro se canceló.
- c) La causa de la cancelación y el modelo de la marca, o signo distintivo.

Cuando la cancelación sea por nulidad declarada por autoridad competente, se procederá de la misma forma antes señalada, acompañándose la solicitud con una copia certificada de la sentencia.²⁴⁵

En el caso de la nulidad del Registro de la Marca Colectiva, ésta podrá ser solicitada por cualquier persona interesada y previa audiencia del titular. La autoridad competente podrá anular la inscripción por las siguientes causas:²⁴⁶

- a) La marca fue registrada sin haber cumplido los requisitos relativos al reglamento.

²⁴³ Art. 128 LMOSD.

²⁴⁴ Art. 128 LMOSD.

²⁴⁵ Art. 129 LMOSD.

²⁴⁶ Art. 48 LMOSD.

b) El Reglamento de la Marca Colectiva es contrario a la ley, al orden público o a la moral.

9. Procedimiento de inscripción de marcas colectivas

En lo que respecta al procedimiento serán aplicables las disposiciones establecidas en el capítulo segundo de la ley. Como reglas especiales serán aplicables las disposiciones establecidas en el Capítulo octavo.

*9.1 Solicitud de registro de la marca colectiva:*²⁴⁷

La solicitud deberá indicar que su objeto es una marca colectiva y deberá incluir tres ejemplares del reglamento de empleo de la marca.

El reglamento deberá comprender los siguientes requisitos establecidos en el artículo 42 (en temas anteriores se señaló los requisitos, ver p. 41).

*9.2 Examen de la solicitud*²⁴⁸

La marca colectiva se inscribe en el Registro de Marcas, se incluirá en el registro una copia del reglamento de empleo.

*9.3 El registro de la marca colectiva*²⁴⁹

La marca colectiva se inscribe en el Registro de Marcas, se incluirá en el registro una copia del reglamento de empleo.

Cuando el titular de la marca colectiva pretenda hacer cambios al reglamento de empleo, podrá realizarlo siempre y cuando comunique al Registro todos los cambios introducidos, las cuales deberán ser inscritos previo pago de la tasa establecida, y sólo surten efectos desde que se presentan en el Registro.²⁵⁰

10. Protección jurisdiccional de la marca

La litigiosidad en torno a la marca encuentra su fundamento en la Ley de Marcas y su Reglamento. Hasta el momento hablamos de la nulidad y caducidad de la marca. Igualmente, en el ámbito jurisdiccional otras acciones pueden ejercitarse en defensa del derecho de la marca por parte del titular.

²⁴⁷ Art. 41 LMOSD.

²⁴⁸ Art. 43 LMOSD.

²⁴⁹ Art. 44 LMOSD.

²⁵⁰ Art. 45 LMOSD.

Las acciones son:

- a) Acción contra el uso de un signo notorio
- b) Acción por infracción de derechos
- c) Acción contra delitos tipificados
- d) Acción de competencia desleal
- e) Acción contra el uso indebido de indicaciones geográficas

10.1 Acción por infracción de derechos

10.1.1 Acción por reivindicación del derecho al registro²⁵¹

Es una acción civil, que ocurre cuando el Registro y la concesión de una marca han sido solicitados u obtenidos por una persona, por medio del fraude de los derechos de terceros o mediante la violación de una obligación legal o contractual por su parte. La autoridad competente es el Juez Civil.

Los efectos de la acción por reivindicación son: transferir la solicitud en trámite o registro concedido, que se le reconozca como solicitante o cotitular del derecho.

Prescripción de la acción. Esta acción prescribe a los cinco años, contados desde la fecha de concesión del registro, o a los cuatro años, contados desde que el signo hubiere comenzado a usarse en el país por quien obtuvo el Registro, aplicándose el plazo que expire antes.

En la misma acción podrá demandarse la indemnización por daños y perjuicios.

10.1.2 Acción por infracción

10.1.2.1 Infracción civil

Comete infracción toda aquella persona natural o jurídica que infrinja los derechos del titular. También infringe aquella persona que ejecuta actos que manifiesten, evidentemente, la preparación de una infracción. Es decir, infringe el derecho una persona, cuando sin consentimiento del titular utiliza en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios

²⁵¹ Art. 96 LMO SD.

protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.²⁵²

Recordemos que el derecho del titular de una marca brinda a éste un derecho de exclusiva, que se agota en la facultad de excluir a terceros del uso de esa marca que lleve al consumidor a un riesgo de confusión o de asociación. Cualquier otro sujeto que lleve a cabo tal actividad, para hacerlo lícitamente, habrá de aparecer como causahabiente del propio titular de la exclusiva, bien por ser sucesor, bien por haber obtenido de él una cesión o una licencia.²⁵³

También son causas de infracción cuando un tercero realiza los siguientes actos sin consentimiento del titular:²⁵⁴

- a) Aplica o coloca la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la misma, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
- b) Suprime o modifica la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos referidos en el inciso precedente.
- c) Fabrica etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializa o detenta tales materiales.
- d) Rellena o reutiliza con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que llevan la marca.
- e) Usa en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, quedando entendido que tratándose del uso de un signo idéntico

²⁵² Arts. 26 y 97 LMOSE. En este mismo sentido, el ADPIC en el Art. 16.1) establece que "el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad, y no afectarán la posibilidad de los miembros de reconocer derechos basados en el uso. Art. 7 CGIPMC.

²⁵³ Martínez Medrano, Gabriela. *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*; Buenos Aires, consultado el 13 de abril de 2007, en línea, disponible en internet: <http://www.dpi.bioetica.org/medrano2.htm>

²⁵⁴ Art. 26 LMOSE.

para productos o servicios idénticos se presumirá que existe probabilidad de confusión.

- f) Usa en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
- g) Usa públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

El titular o una asociación, federación, sindicato u otra entidad representativa de los industriales, productores o comerciantes interesados, legitimados, podrán entablar la acción ante la autoridad judicial competente en contra de los que infrinjan los derechos del titular. En caso de cotitulares, cualquiera podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, excepto pacto en contrario.²⁵⁵

El titular cuyo derecho sea lesionado por las causas antes citadas, podrá solicitar de manera conjunta o por separado cualquiera de las acciones o medidas siguientes:²⁵⁶

- a) La cesación de los actos que constituyen la infracción.²⁵⁷
- b) La indemnización por daños y perjuicios.
- c) El embargo o el secuestro de los productos objeto de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción, y de los materiales. Decomiso de todas las evidencias documentales relevantes a la infracción y otros medios que sirvieran principalmente para cometer ésta.
- d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c).
- e) Podrán, sin compensación alguna, ser dispuestos fuera de los canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha

²⁵⁵ Art. 97 LMOSD.

²⁵⁶ Art. 98 LMOSD, Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24/03/06.

²⁵⁷ Art. 143 inc. a) LMOSD. Esta disposición citada, además de incluirse como medida proveniente de la acción por infracción, también se puede pedir como medida cautelar antes de iniciarse el proceso.

destrucción, las autoridades judiciales tomarán en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.

- f) La destrucción de los productos objeto de la infracción.
- g) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c). Dicha destrucción se llevará a cabo sin compensación alguna. En circunstancias excepcionales, los materiales o medios referidos en el inciso c) podrán, sin compensación alguna, ser dispuestos fuera de los canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha destrucción, las autoridades judiciales tomarán en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.
- h) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa de infractor. Las resoluciones que dicten las autoridades judiciales serán publicadas o, cuando dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del público de alguna otra manera.²⁵⁸
- i) La donación con fines de caridad de las mercancías de marcas falsificadas no será ordenada por la autoridad judicial sin la autorización del titular del derecho. Excepto en circunstancias especiales, las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía, y ésta ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales.
- j) La autoridad judicial civil, para mejor proveer, podrá ordenar al demandado que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos, y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios objeto de la infracción, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución, y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho.

²⁵⁸ Art. 97 bis LMOSD Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24/03/06.

La acción de cesación

La acción de cesación relacionada en el Art. 98 inciso a) de la LMOD reformado, y estudiado como acción independiente, se encamina a paralizar transitoriamente la conducta violadora de un tercero, en tanto la violación es declarada en sentencia firme.²⁵⁹ La jurisprudencia Argentina señala que nadie, sin autorización del titular del registro, puede invadir el ámbito otorgado a su marca, y que si así lo hace, al margen de sus intenciones, se configura un ilícito civil susceptible de tutela en el fuero.

Asimismo, la doctrina menciona que el evitar la confusión que puede causar el uso de una marca es el motivo más usual de las acciones tendientes a obtener la cesación de uso. La legitimación activa de la acción por cesación la tiene el titular de una marca, no obstante, tanto la jurisprudencia como la doctrina han ido ampliando la legitimación activa a favor de titulares de marcas notorias y aún de marcas de hecho intensamente usadas.²⁶⁰ La legitimación pasiva está dada a la persona que en el curso de la actividad comercial usa la marca de un tercero o un signo susceptible de causar un riesgo de confusión directa o indirecta con la marca de un tercero.²⁶¹

Gabriel Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee expresan que no todo uso de marca ajena se convierte en una infracción, porque existen limitaciones al derecho del titular de una marca, entre las cuales se encuentran el uso privado y el agotamiento del derecho. En relación con el primero, el titular de la marca no puede perseguir a quien tiene productos en infracción para uso personal, sólo puede perseguir la infracción mientras la mercadería está siendo objeto de

²⁵⁹ Illescas Ortiz, *Op. cit.*, p. 625.

²⁶⁰ Art. 6 bis Convenio de París «Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio, y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta».

²⁶¹ Martínez Medrano, Gabriela; Gabriela, *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*; Buenos Aires, consultado el 13 de abril de 2007, en línea, disponible en internet: <http://www.dpi.bioetica.org/medrano2.htm>

una actividad comercial: *almacenamiento, compraventa y transporte, entre otros*.

En cuanto al segundo, se entiende que el derecho del titular de una marca se agota con la primera puesta de la mercancía en el comercio, por sí mismo o con su consentimiento. En ese sentido, el agotamiento del derecho de la marca es, además de una limitación al derecho del titular de la marca, una medida que permite la libre circulación de bienes y servicios, y fomenta la competencia, ya que permite las llamadas importaciones paralelas. También los autores señalan que la marca no puede transformarse en un medio de manejar los canales de comercialización. Para este fin están los contratos: *distribución, franquicia, etc.*

Asimismo, nos presentan un ejemplo de la jurisprudencia argentina sobre el agotamiento de la marca: *"Si la demandada --sin adoptar recaudo prudencial alguno-- importó relojes con la marca de la actora que provenían de un robo, ello configuró una infracción al derecho marcario, pues tal importación, por ende, se hizo sin consentimiento del titular del derecho"*. Los autores no coinciden con este criterio, y argumentan lo siguiente: *"Aun en desconocimiento de los hechos acaecidos en el robo indicado, no coincidimos en el razonamiento de la sentencia, puesto que el consentimiento no es necesario para la importación, sino que debe ser otorgado por el titular para poner la mercancía en el comercio. Si la mercancía fue puesta en el comercio, luego robada, y con posterioridad introducida en el país por un tercero, comprador de buena fe de la misma en el extranjero, la importación no configura una violación de marca, puesto que la mercadería es legítima --no es falsificada--. Lo que se juzga aquí es si la primera comercialización de la mercancía fue por el titular o con su consentimiento; una vez puesta en el comercio, se agota el derecho del titular, no puede entonces renacer por la existencia de un ilícito posterior, el cual es obviamente reprochable y debe ser juzgado, pero de acuerdo con el ilícito del que se trate y no por la vía del procedimiento marcario"*. Concluyen argumentando que el consentimiento del titular para la importación no es necesario, sólo lo fue para la primera puesta en el mercado que puede haber sido en el mercado interno de un país extranjero.²⁶²

Considero que la opinión de ambos juristas es clara y muestra cómo nuestras autoridades deben apreciar y valorar el sentido jurídico del

²⁶² *Ibid.*

agotamiento de la marca señalado en el artículo 29 LMOSD, el cual confirma la opinión anterior, al señalar que el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la misma en relación con los productos marcados que se hubiesen introducido en el comercio.²⁶³

Los daños y perjuicios

Igual que la acción por cesación de uso de la marca, la doctrina estudia la acción de daños y perjuicio como acción independiente y como acción conjunta con otras, tales como la cesación, regulada en los artículos 84 párrafo final, 85 segundo párrafo, 96 primer párrafo, 98 inc. b), 99, 143, 149 párrafo final LMOSD.

La responsabilidad civil en este caso se rige por las reglas particulares antes señaladas, pero de manera general por las normas del Código Civil de Nicaragua contenidas en los artículos 1860 y siguientes. No obstante, la doctrina ha establecido ciertas reglas para facilitarnos el estudio de los daños y perjuicios.

Martínez y Soucassee afirman que la doctrina civilista establece los presupuestos del deber de reparar:²⁶⁴

- a) Hecho ilícito
- b) Hecho de atribución (culpabilidad)
- c) Daño
- d) La relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño

El hecho ilícito. Este concepto viene dado por la conducta del sujeto en el ordenamiento jurídico. En el ámbito extracontractual podemos referirnos al Art. 2509 C. Asimismo, el Art. 102 LMOSD se refiere a los supuestos de hechos ilícitos.

La culpabilidad. En este contexto, podemos definir la culpa como la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de persona, de tiempo y del lugar. La jurisprudencia argentina,²⁶⁵ por su parte,

²⁶³ Este criterio quedó confirmado en temas anteriores.

²⁶⁴ Martínez Medrano, Gabriela. *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*; Buenos Aires, consultado el 13 de abril de 2007, en línea, disponible en internet: <http://www.dpi.bioetica.org/medrano2.htm>

²⁶⁵ Martínez Medrano, Gabriela. *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*; Buenos Aires, consultado el 13 de abril de 2007, en línea, disponible en Internet: <http://www.dpi.bioetica.org/medrano2.htm>

explicando este requisito en materia de propiedad industrial, ha señalado que la culpa es suficiente como factor de atribución.²⁶⁶

El daño. Éste es el perjuicio causado por un tercero susceptible de apreciación pecuniaria, directamente en las cosas de su propiedad o indirectamente en la persona, sus derechos y facultades. Comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino las ganancias de las que fue privada la víctima por la conducta del agente²⁶⁷ (nuestro sistema define los daños y perjuicios en los artículos 1865, 1866 C²⁶⁸).

La relación de causalidad entre el hecho ilícito y los daños causados. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han puesto de manifiesto que comprobada la existencia de la infracción a derechos de propiedad industrial debe, con criterios realistas, presumirse la relación de causalidad con el daño.²⁶⁹

Cuantificación de los daños

En materia de infracción a la propiedad industrial, la LMOD regula el mecanismo a seguir para hacer el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios:

²⁶⁶ Sobre la culpabilidad, regulado en los Arts. 2509, 2510, 1862, 1863 C²⁶⁶

Art. 2509. *Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.*

Art. 2510. *La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con un delito o cuasidelito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el delito o cuasidelito, sea como autores o cómplices y sobre sus herederos.*

Art. 1862. *La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los tribunales según los casos.*

Art. 1863. *La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia.*

²⁶⁷ Martínez Medrano, Gabriela. *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*; Buenos Aires, consultado el 13 de abril de 2007, en línea, disponible en internet: <http://www.dpi.bioetica.org/medrano2.htm>

²⁶⁸ Art. 1865. *La indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.*

Art. 1866. *Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En caso de dolo, responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.*

²⁶⁹ Martínez Medrano, Gabriela. *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*; Buenos Aires, consultado el 13 de abril de 2007, en línea, disponible en Internet: <http://www.dpi.bioetica.org/medrano2.htm>

El titular tendrá derecho a ser indemnizado por el infractor de la siguiente manera:²⁷⁰

- a) Con una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido como resultado de la infracción.
- b) Con las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños.

Al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad industrial, los jueces deberán considerar, entre otros, el valor del bien o servicio objeto de la infracción, con base en el precio al detalle sugerido, u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho.

El juez, salvo en circunstancias excepcionales, estará facultado para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales relativos a la observancia con falsificación de marcas, que el infractor pague al titular de derecho las costas procesales y los honorarios razonables de los abogados

En los casos en que el juez u otra autoridad nombren expertos técnicos o de otra naturaleza, en procedimientos civiles relativos a la observancia de los derechos establecidos en la ley, y requieran que las partes asuman los costos de tales expertos, tales costos estarán estrechamente relacionados, entre otros, con la cantidad y naturaleza del trabajo a ser desempeñado, y no disuadan de manera irrazonable el recurrir a dichos procedimientos.

*Prescripción de la acción por infracción en la vía civil*²⁷¹

La acción por infracción de un derecho conferido por la ley prescribirá a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años contados desde que se cometió ésta por última vez, aplicándose el plazo que venza antes.

10.1.2.2 Infracción penal

Incurre en infracción penal, aquel que cometa una de las siguientes causas:²⁷²

²⁷⁰ Arts. 99, 99 bis 1, 99 bis 2 LMOSD. Reforma y Adición por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

²⁷¹ Art. 100 LMOSD.

²⁷² Art. 102 LMOSD.

- a) Usar en el comercio una marca registrada, o una copia servil o imitación de ella, en relación con los productos o servicios que ella distingue.
- b) Usar en el comercio un nombre comercial, un rótulo o un emblema protegidos.
- c) Usar en el comercio una expresión o señal de propaganda que se utilice en relación con los mismos productos o servicios que distingue otra expresión debidamente protegida.
- d) Usar en el comercio en relación con un producto una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "imitación" u otras análogas.
- e) Importar, almacenar, distribuir, exportar, vender, ofrecer a la venta, tener en su poder, dar en arrendamiento o poner de cualquier otra manera en circulación mercancías falsificadas.²⁷³

En estos casos la autoridad judicial penal estará facultada para ordenar el decomiso de:²⁷⁴

- a) Las mercancías presuntamente falsificadas.
- b) Los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito.
- c) Los activos relacionados con la actividad infractora.
- d) La evidencia documental relevante al delito.

Los materiales sujetos a decomiso en dicha orden judicial no requerirán ser identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden.

Las autoridades judiciales penales también estarán facultadas para ordenar:

- a) El decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora.
- b) El decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada, sin compensación alguna al demandado, con el fin de evitar el ingreso en los canales comerciales de las mercancías falsificadas.²⁷⁵

²⁷³ Adición por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones, a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

²⁷⁴ Art. 102 bis LMOSED. Adición por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Sanciones

Los infractores en los casos señalados serán sancionados con pena de prisión de dos a seis años, o con multa no superior a veinticinco mil pesos centroamericanos (\$CA 25,000.00), o con ambas penas.

Serán aplicables las infracciones civiles o penales según sea el caso contra el uso indebido de indicaciones geográficas, en este caso, cualquier autoridad competente o persona autorizada, y en particular los productores, fabricantes, artesanos y consumidores, podrán actuar --individual o conjuntamente--, para todo efecto relativo al incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 68 y 69 LMOSD.²⁷⁶

Los delitos previstos en la ley son perseguibles de oficio por el Ministerio Público, sin necesidad de que haya denuncia por parte de un privado o titular de derecho, o por parte de una persona interesada, incluyendo cualquier entidad u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.²⁷⁷

*Prescripción de la acción penal*²⁷⁸

La acción penal para perseguir estos delitos es pública y prescribe a los seis años, contados desde que se cometieron tales delitos por última vez.

Las acciones pueden ser de naturaleza penal.²⁷⁹ Son, por ejemplo, las establecidas en el Código Penal, como falsificación e imitación de la marca, sancionadas con penas de muy escasa relevancia.

²⁷⁵ Reforma y Adición por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

²⁷⁶ Art. 101 LMOSD.

²⁷⁷ Art. 103 LMOSD, reformado por la Ley N°. 580.

²⁷⁸ *Ibid.*

²⁷⁹ Art. 15.11. 26 CAFTA-DR.

Procedimientos y Recursos Penales

26. (a) Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales para ser aplicados, al menos, para los casos de la falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial. La piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos a escala comercial, incluye la infracción dolosa significativa de derecho de autor y derechos conexos, con el fin de obtener una ventaja comercial o ganancia económica privada, así como la infracción dolosa que no tenga una motivación directa o indirecta de ganancia económica, siempre que se cause un daño económico mayor a una

Art. 308.-- El que ponga en venta o haga circular en los mercados nacionales o extranjeros, productos agrícolas o industriales, con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados, incurrirá en prisión de seis meses a dos años y en multa de quinientos a tres mil córdobas.

El nuevo Código Penal, que aún se encuentra en la Asamblea Nacional aprobado en lo general, regula la utilización comercial ilícita de marcas y otros signos distintivos, expresa:

Será sancionado con trescientos a quinientos días de multa o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria, o comercio relacionado con la conducta delictiva, quien contraviniendo la ley de la materia y sin autorización escrita del titular del derecho, realice cualquiera de los siguientes actos:

- a) La fabricación, venta, almacenamiento, o distribución, importación, exportación de productos o servicios que lleven una marca o signo distintivo registrado o una copia*

infracción de poco valor. Cada Parte deberá tratar la importación o exportación dolosa de mercancía falsificada o pirateada como una actividad ilegal, y establecer sanciones penales en la misma medida que el tráfico o distribución de tales mercancías en el comercio nacional.

(b) Específicamente, cada Parte garantizará:

- (i) sanciones que incluyan penas privativas de libertad o sanciones pecuniarias, o ambas, suficientemente disuasorias de futuras infracciones. Cada Parte establecerá políticas o lineamientos que estimulen la imposición de sanciones por parte de las autoridades judiciales en niveles suficientes para disuadir futuras infracciones;*
- (ii) que sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar la incautación de las mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas, todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito, todo activo relacionado con la actividad infractora y toda evidencia documental relevante al delito. Cada Parte garantizará que los materiales sujetos a incautación en dicha orden judicial no requerirán ser identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales especificadas en la orden;*
- (iii) que sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar, entre otras medidas, (1) el decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora, (2) el decomiso y destrucción de toda mercancía falsificada o pirateada, sin compensación alguna al demandado, con el fin de evitar el ingreso en los canales comerciales de las mercancías falsificadas o pirateadas, y (3) con respecto a la piratería lesiva de derecho de autor o derechos conexos, el decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la creación de la mercancía infractora; y*
- (iv) (iv) que sus autoridades puedan, al menos en los casos de presunta falsificación de marcas o piratería lesiva de derecho de autor, llevar a cabo investigaciones o tomar otras medidas de observancia de oficio, sin la necesidad de una denuncia formal de un privado o titular de derecho, al menos con el propósito de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.*

servil o imitación de ella, así como la modificación de la misma, si la marca o signo distintivo se emplea en relación con los productos o servicios que distinguen el signo protegido;

- b) La fabricación, reproducción, venta, almacenamiento o distribución de etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan una marca registrada o signo distintivo.*

El CAFTA-DR ha establecido reglas sobre los procedimientos civiles, reglas que deben ser tomadas en cuenta por los Estados firmantes del tratado.²⁸⁰

²⁸⁰ Art. 15.11. del numeral 6 al 16 CAFTA-DR

Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos

6. Cada Parte pondrá a disposición de los titulares de derechos 17 procedimientos judiciales civiles para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

7. Cada Parte dispondrá que:

(a) en los procedimientos judiciales civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular de derecho:

i. una indemnización adecuada para compensar el daño que éste haya sufrido como resultado de la infracción; y

ii. al menos para los casos de infracciones a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, las ganancias del infractor atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular el monto de los daños a los que se refiere el numeral (i); y

(b) al determinar los daños por infracción a los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales deberán considerar, inter alia, el valor del bien o servicio objeto de la violación, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular de derecho.

8. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte establecerá o mantendrá, al menos para los casos de procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, indemnizaciones predeterminadas, como alternativa a los daños sufridos. Dichas indemnizaciones predeterminadas deben ser establecidas en la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales en cantidad suficiente para compensar al titular de derecho por el daño causado con la infracción y disuadir infracciones futuras.

9. Cada Parte establecerá que sus autoridades judiciales, salvo en circunstancias excepcionales, deberán estar facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales relacionados con infracción de derechos de autor o derechos conexos y falsificación de marcas, que el infractor pague al titular de derecho las costas procesales y los honorarios de los abogados que sean procedentes. Además, cada Parte deberá garantizar que sus autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales, estarán facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales sobre infracción de patentes, que el infractor pague al titular de derecho los honorarios de los abogados que sean procedentes.

10. En procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derechos de autor y derechos conexos y falsificación de marcas, cada Parte dispondrá que sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar el decomiso de los productos presuntamente infractores, cualquier material o implementos relacionados y, al menos para los casos de falsificación de marcas, la evidencia documental relevante a la infracción.

11. Cada Parte garantizará que:

(a) sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar a su discreción la destrucción de las mercancías que se ha determinado que son pirateadas o falsificadas;

(b) sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean, sin compensación alguna, prontamente destruidos o, en circunstancias excepcionales, dispuestas fuera de los canales comerciales de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha destrucción, las autoridades judiciales de la Parte tomarán en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado;

(c) la donación con fines de caridad de las mercancías de marcas falsificadas y mercancías infractoras de los derechos de autor y derechos conexos no será ordenada por la autoridad judicial sin la autorización del titular del derecho excepto que en circunstancias apropiadas las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractora de la mercancía, y ésta ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso la simple remoción de la marca adherida ilegalmente será suficiente para autorizar el ingreso de la mercancía a los canales comerciales.

12. Cada Parte garantizará que en los procedimientos civiles judiciales relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para ordenar al infractor que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción, y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho. Cada Parte garantizará que sus autoridades judiciales deberán estar facultadas para imponer sanciones, cuando fuere apropiado, a una parte en un procedimiento que incumpla las órdenes válidas impuestas por dichas autoridades.

13. En la medida en que se pueda ordenar cualquier recurso civil sobre el fondo del caso como resultado de procedimientos administrativos, cada Parte garantizará que dichos procedimientos sean conformes con principios equivalentes, en el fondo, a los establecidos en este Capítulo.

14. Cada Parte establecerá recursos civiles contra los actos descritos en los Arts. 15.5.7 y 15.5.8. Los recursos civiles disponibles deberán incluir, al menos:

(a) medidas cautelares, incluyendo el decomiso de dispositivos y productos presuntamente involucrados en la actividad prohibida;

(b) daños sufridos (más cualquier ganancia atribuible a la actividad prohibida que no haya sido tomada en cuenta en el cálculo del daño) o indemnizaciones predeterminadas según lo establecido en el párrafo 8;

(c) pago al titular de derecho, a la conclusión de los procedimientos civiles judiciales, de las costas y gastos procesales y honorarios de abogados razonables por parte de la parte involucrada en la conducta prohibida; y

10.1.3 Acción por uso de un signo notorio

Incurre en uso no autorizado de un signo notoriamente reconocido:²⁸¹

- a) El uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplica el signo notoriamente conocido.
- b) El uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, limitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para los fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:
 - i. Riesgo de confusión o de asociación con el titular o legítimo poseedor del signo, o con sus establecimientos, actividades productos o servicios.
 - ii. Daño económico o comercial injusto al titular o legítimo poseedor del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo.
 - iii. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o del renombre de su titular o legítimo poseedor.

(d) la destrucción de dispositivos y productos que se ha determinado que están involucrados en la actividad prohibida, a la discreción de las autoridades judiciales, según lo establecido en los subpárrafos (a) y (b) del párrafo 11.

Ninguna Parte podrá imponer el pago de daños contra una biblioteca, archivo, institución educativa u organismo público de radiodifusión sin fines de lucro, que sostenga la carga de la prueba demostrando que desconocía y carecía de motivos para saber que sus actos constituían una actividad prohibida.

15. En los procedimientos civiles judiciales relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, cada Parte garantizará que sus autoridades judiciales estén facultadas para exigir a una parte que desista de la infracción, con el objeto de evitar, inter alia, el ingreso en los canales comerciales en su jurisdicción de las mercancías importadas que involucran la infracción de un derecho de propiedad intelectual, inmediatamente después del despacho de aduana de dicha mercancía o para prevenir su exportación.

16. En el supuesto de que las autoridades judiciales u otras autoridades de una Parte nombren expertos técnicos o de otra naturaleza, en procedimientos civiles relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y requieran que las partes asuman los costos de tales expertos, la Parte procurará asegurar que tales costos estén estrechamente relacionados, inter alia, con la cantidad y naturaleza del trabajo a ser desempeñado y no disuadan de manera irrazonable el recurso a dichos procedimientos .

²⁸¹ Arts. 83 y 84 LMOSD.

- c) El uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, cualquiera que fuese el medio de comunicación empleado, incluso cuando se use como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica.

El titular del signo notoriamente conocido tendrá acción judicial ante autoridad competente para prohibir a terceros el uso del signo en cualquiera de los casos indicados en el artículo 26 LMOSD, así como también tiene derecho a ejercer las medidas que correspondan, por lo tanto, serán aplicables las disposiciones estudiadas sobre la infracción civil y penal, según sea el caso.²⁸²

Prescripción de la acción

La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular o legítimo poseedor del signo haya tenido conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.²⁸³

10.1.4 Acción de competencia desleal

Son actos de competencia desleal:²⁸⁴

- c) Todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivos de ella que sea contrario a los usos y prácticas honestas en materia comercial
- d) Actos capaces de crear confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos.²⁸⁵

²⁸² Arts. 26, 83, 86, 96, 97, 98, 99, 102, 103 LMOSD.

²⁸³ Art. 84 último párrafo LMOSD.

²⁸⁴ Art.15.1.15 “15. Ninguna disposición de este Capítulo se interpretará como que impide a una Parte que adopte medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual establecidos en este Capítulo, siempre que dichas medidas sean consistentes con este Capítulo”

²⁸⁵ Arto 10bis Convenio de París, numeral 3) (Actos de Competencia desleal) inciso primero: Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

- e) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas capaces de denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos.²⁸⁶
- f) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones, o la omisión de informaciones verdaderas, cuando ello sea susceptible de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios propios o ajenos.²⁸⁷
- g) La utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear; calcar, copiar o de otro modo, reproducir servilmente ese producto a fin de aprovechar en forma parasitaria y con fines comerciales los resultados del esfuerzo o del prestigio ajeno.
- h) El uso como marca de un signo cuyo registro esté prohibido conforme al Art. 7 literales b), h), i), j), k), l), m), n) y o) de la presente Ley.
- i) El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme el Art. 8 literales b), d), e), g), y h) de esta Ley.
- j) Usar en el comercio un signo idéntico similar al utilizado previamente de buena fe, por un tercero quien no lo pudo registrar por estar incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el Art. 7, literales e) y f).
- k) Usar en el comercio una expresión o señal de propaganda que se utilice en relación con los mismos productos o servicios que distingue otra expresión debidamente protegida.
- l) Usar en el comercio en relación con un producto una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como "tipo", "género", "manera", "imitación" u otras análogas.

El tribunal competente para conocer la acción de competencia desleal puede ser tanto en materia civil como en materia penal, según sea el

²⁸⁶ Arto 10 bis Convenio de París, numeral 3) inciso segundo (Actos de Competencia desleal): Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

²⁸⁷ Art. 10 bis Convenio de París Numeral 3) inciso tercero (Actos de Competencia desleal): Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

caso, y serán aplicables las disposiciones reguladas en los Arts. 97, 98, 99 y 102 LMOSD.²⁸⁸

Cualquier persona interesada podrá intentar la acción de competencia desleal, inclusive personas directamente perjudicadas por el acto, asociaciones u organizaciones representativas de algún sector profesional, empresarial o de consumidores, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.²⁸⁹

*Prescripción de la acción de competencia desleal*²⁹⁰

La acción prescribe a los dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento del acto, o a los cinco años contados desde que cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que venza primero.

*10.2 Medidas cautelares*²⁹¹

Las medidas cautelares tienen como finalidad:²⁹²

- a) Impedir la comisión de la infracción
- b) Evitar las consecuencias de la infracción
- c) Obtener o conservar pruebas
- d) Asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios

Quien solicite las medidas cautelares debe cumplir con los siguientes requisitos:²⁹³

- a) Acreditar la capacidad para actuar

²⁸⁸ Art. 106 último párrafo LMOSD.

²⁸⁹ Art. 106 segundo párrafo LMOSD.

²⁹⁰ Art. 107 LMOSD.

²⁹¹ Art. 15.11.18 CAFTA-DR.

Medidas Cautelares

17. Cada Parte deberá actuar en caso de solicitudes de medidas cautelares inaudita altera parte y ejecutar dichas medidas en forma expedita, de acuerdo con las reglas de su procedimiento judicial.

18. Cada Parte garantizará que sus autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante de una medida precautoria que presente las pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer a su satisfacción, con un grado suficiente de certidumbre, que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, y para no disuadir de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.

19. En los procedimientos relativos al otorgamiento de medidas cautelares relacionadas con la observancia de una patente, cada Parte establecerá una presunción refutable de que la patente es válida.

²⁹² Art. 143 LMOSD.

²⁹³ Art. 144 LMOSD, reformado por la Ley N°. 580.

- b) Presentar pruebas razonablemente disponibles, con el fin de establecer satisfacción a la autoridad judicial, con un grado suficiente de certidumbre, que el derecho del demandante es objeto o va a ser objeto de inminente infracción.
- c) Dar garantía razonable y a un nivel que sea suficiente para establecer un monto que disuada de manera razonable el poder recurrir a dichos procedimientos.
- d) Dar información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular de derecho, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad, siempre que la medida cautelar recaiga en mercancías determinadas.

Las medidas cautelares pueden pedirse en dos momentos:²⁹⁴

- a) Antes de iniciar la acción
- b) Conjuntamente con la acción
- c) Con posterioridad al inicio de la acción

Las medidas cautelares que permite la ley son las siguientes:

- a) La cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción.
- b) El embargo o el secuestro de los productos, envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales que ostenten el signo objeto de la presunta infracción, y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.²⁹⁵
- c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior.

Cuando se hubiere ejecutado la medida cautelar sin haber oído previamente a la otra parte, se notificará a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de la ejecución.

Cuando la medida cautelar ejecutada se realizó antes de iniciarse la acción sobre el fondo del asunto y sin haber oído previamente a la otra parte, quedará sin efecto de pleno derecho si no se iniciara esa acción dentro de los quince días hábiles contados desde la ejecución de la

²⁹⁴ Art. 143 segundo párrafo LMOSD.

²⁹⁵ Art. 9 Convenio de París [Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial] 1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio, o un nombre comercial, será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

medida. La parte afectada por una medida cautelar podrá recurrir ante el juez para que reconsidere la medida ejecutada, a cuyo efecto se le dará audiencia. El juez podrá modificar, revocar o confirmar la medida.²⁹⁶

Cuando la parte afectada deseara continuar su actividad, y siempre que esto no pudiera causar un daño irreparable al titular del derecho infringido, la medida cautelar podrá sustituirse por una caución u otra garantía que el juez considere suficiente, ofrecida por el presunto infractor.²⁹⁷

10.3 Medidas en la frontera²⁹⁸

La autoridad judicial competente podrá ordenar a la autoridad aduanera (terrestre, aérea, marítima) previa información necesaria y descripción detallada de las mercancías, las medidas en la frontera²⁹⁹

²⁹⁶ Art. 145, 146 LMOSD.

²⁹⁷ Art. 146, LMOSD.

²⁹⁸ Arts. 147, 148, 149, 150, 151, LMOSD.

²⁹⁹ Art. 15.11. 20 CAFTA-DR.

Requisitos Especiales Relacionados con las Medidas en Frontera.

20. Cada Parte dispondrá que cualquier titular de derecho que inicie procedimientos con el objeto de que sus autoridades competentes suspendan el despacho de mercancías de marcas presuntamente falsificadas o confusamente similares, o mercancías piratas que lesionan el derecho de autor, para libre circulación, se le exigirá que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe una presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual, y que ofrezca información suficiente de las mercancías que razonablemente sea de conocimiento del titular de derecho, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades competentes. El requisito de proveer suficiente información no deberá disuadir irrazonablemente el recurso a estos procedimientos.

21. Cada Parte dispondrá que sus autoridades competentes deberán estar facultadas para exigir a un titular de derecho que inicie procedimientos para la suspensión que aporte una garantía razonable o caución equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las indebidamente el poder recurrir a estos procedimientos. Cada Parte dispondrá que dicha garantía puede tomar la forma de un instrumento emitido por un proveedor de servicios financieros para mantener al importador o dueño de la mercadería importada libre de toda pérdida o lesión resultante de cualquier suspensión del despacho de mercancías, en el supuesto de que las autoridades competentes determinen que el artículo no constituye una mercancía infractora.

22. Cuando sus autoridades competentes determinen que las mercaderías son falsificadas o pirateadas, una Parte otorgará a sus autoridades competentes la facultad para que comuniquen al titular de derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

23. Cada Parte dispondrá que sus autoridades competentes puedan iniciar medidas en frontera de oficio, con respecto a la mercancía importada, exportada o en tránsito, que se sospeche que infringe un derecho de propiedad intelectual, sin requerir solicitud formal por parte de un privado o del titular del derecho.

cuando se presenten los casos de infracción antes estudiados al momento de la importación, exportación o tránsito de los productos infractores y de los medios que sirvan principalmente para cometer la infracción.

Las medidas de frontera consisten en:

- a) Aplicar las medidas cautelares antes estudiadas.
- b) La suspensión de importaciones o exportaciones.

Al aplicar las medidas en la frontera (suspensión de las importaciones o exportaciones) son aplicables a esa solicitud las condiciones y garantías que se aplican a las medidas cautelares, y la autoridad aduanera notificará inmediatamente al importador o exportador de la mercancía y al solicitante de la medida. Transcurridos 10 días hábiles desde que fue notificada la medida al solicitante sin que éste haya iniciado acción judicial sobre el fondo del asunto, o desde que el juez haya dictado las medidas cautelares para prolongar la suspensión, ésta será levantada y se despacharán las mercancías retenidas. Este plazo podrá ser prorrogado por 10 días más en caso de que quede debidamente justificado.

Para efectos de justificar la prolongación de la suspensión de las mercancías retenidas por las autoridades de aduanas, o para sustentar una acción de infracción, *el juez permitirá al titular del derecho inspeccionar esas mercancías*. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías. Al permitir la inspección, el juez podrá disponer lo necesario para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente. Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demandante el nombre y dirección del

24. *Cada Parte dispondrá que las mercancías que se han determinado como pirateadas o falsificadas por sus autoridades competentes deberán ser destruidas, cuando proceda, de acuerdo con un mandato judicial, a menos que el titular de derecho consienta en que se disponga de ellos de otra forma, excepto que en circunstancias apropiadas las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y ésta ya no sea identificable con la marca removida. Con respecto a las mercancías de marca falsificadas, la simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales. En ningún caso se facultará a las autoridades competentes para permitir la exportación de las mercancías falsificadas o pirateadas o permitir que tales mercancías se sometan a un procedimiento aduanero distinto, salvo en circunstancias excepcionales.*

25. *Cada Parte deberá establecer que en los casos en que se fije un cargo por solicitud o almacenaje de la mercadería, en relación con medidas en frontera para la observancia de un derecho de propiedad intelectual, el cargo no deberá ser fijado en un monto que disuada en forma irrazonable el recurso a tales medidas.*

consignador, del importador o exportador, y del consignatario de las mercancías y la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.

Iniciada la acción en el tiempo señalado, la parte afectada por la suspensión podrá recurrir al juez para que reconsidere la suspensión ordenada y se le dará audiencia a estos efectos.

El juez podrá ordenar la modificación, revocación o confirmar la suspensión.

El legitimado activamente en la medida en la frontera tendrá derecho a los daños y perjuicios, pero responderá de los mismos en los siguientes casos:

- a) Por revocación de las medidas decretada por el juez.
- b) Cuando las medidas fueren levantadas por negligencia del solicitante al no presentar la acción en el tiempo determinado por la ley.
- c) Cuando posteriormente se determina que no hubo infracción a un derecho de propiedad industrial.

Tratándose de productos que ostenten marcas falsas, que se hubieran incautado por las autoridades de aduanas, no se permitirá, salvo en circunstancias excepcionales, que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

CAPÍTULO III

OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

1. El nombre comercial

El nombre comercial o firma es la denominación que utiliza el empresario en el ejercicio de su empresa. Tradicionalmente se ha venido considerando que de igual modo que la marca es el signo distintivo del producto o servicio que el empresario coloca en el mercado. El nombre comercial tiene como finalidad identificar en el tráfico al propio sujeto titular de la actividad empresarial, quedando, finalmente, el rótulo como signo distintivo de los locales en que la actividad comercial se lleva a cabo.³⁰⁰

Nuestra Ley de Marcas (LMOSD) define al nombre comercial como el signo denominativo que identifica a una empresa o a un establecimiento.³⁰¹

La Ley de Marcas de España define por nombre comercial a todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

En la práctica mercantil un nombre comercial puede estar constituido por:

- a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- b) Las denominaciones de fantasía.
- c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial. Los anagramas y logotipos.
- d) Las imágenes, figuras y dibujos.
- e) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los incisos anteriores.

En nuestro sistema jurídico, al igual que en el español, el principio de veracidad del nombre comercial no tiene por qué coincidir necesariamente con el nombre de la persona física, empresario, o la razón de denominación social de la persona jurídica. Puede ser otro

³⁰⁰ Sánchez Calero, *Op. cit.*, p. 172; Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 386.

³⁰¹ Art. 2 LMOSD.

signo o denominación.³⁰² Bercavitz señala que el nombre comercial debe ser único para un mismo empresario, porque no es posible que un mismo empresario tenga varios nombres comerciales.³⁰³

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (CGIPM) define el nombre comercial como el propio nombre y apellidos que el fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular use en su negocio para darse a conocer como tal, así como la razón social, denominación o título adoptado y usado legalmente por las sociedades, corporaciones, compañías o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrícolas, de acuerdo con las disposiciones de sus respectivas leyes nacionales.³⁰⁴

Recordemos que el empresario, como titular de una organización mercantil, ya sea individual o social, posee una denominación o nombre como atributo de la personalidad, que lo identifica en sus relaciones jurídicas. El uso de la razón social o denominación tiene una doble configuración de derecho-deber, por lo que podría resultar una confusión en el caso de que el nombre comercial y la denominación sean los mismos. Es así que el nombre comercial tiene una protección distinta a la del nombre o denominación, que aunque no sea suficiente, las normas sobre nombre comercial tienden a complementarse con las normas sobre marcas,³⁰⁵ en la medida en que no sean incompatibles.³⁰⁶

La doctrina afirma que toda persona jurídica tiene derecho a su propia individualidad, y por ello su denominación, como signo diferenciador, ha de estar basada en los principios de novedad y veracidad. Novedad en cuanto a que la asunción de una denominación ya utilizada, aparte de comportar el peligro de una recíproca confusión, puede equivaler a la usurpación de un derecho esencial de la persona jurídica, y de la veracidad, en tanto que no ha de contener expresiones que puedan inducir a error a los terceros, ya que la denominación social es el medio idóneo para dar seguridad y celeridad al tráfico jurídico.³⁰⁷

³⁰² Bercavitz Rodríguez-Cano, *Op. cit.*, p. 468.

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ Art. 15, Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (CGIPMC). Nicaragua forma parte de la Convención Interamericana desde el 4 de septiembre de 1934. Antes de la adhesión de Nicaragua al Convenio de París, era el principal instrumento para la protección de marcas internacionales no registradas en Nicaragua.

³⁰⁵ Arts. 28, 29 y 30 LMOSD; 56 RLMOSD.

³⁰⁶ Jalife Daré, Mauricio, *Marcas, aspectos legales de las marcas en México*, 5ta. Ed., Sista, México, 2000, p. 187; Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 386.

³⁰⁷ Sánchez Calero, Fernando, *Op. cit.*, p. 173.

*Nuestro sistema legal establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, y termina cuando se abandona el nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.*³⁰⁸

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero que use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo distintivo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto el prestigio del nombre o de la empresa del titular.³⁰⁹

*En este sentido, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial otorga protección a los nombres comerciales, dicha protección consiste:*³¹⁰

- a) En la prohibición de usar o de adaptarse un nombre comercial idéntico o engañosamente semejante al legalmente adoptado y usado por otro fabricante, industrial, comerciante o agricultor dedicado al propio giro en cualquiera de los estados contratantes.
- b) En la prohibición de usar, registrar o depositar una marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o parte esencial del nombre comercial legal, y antes adoptado y usado por otra persona natural o jurídica o establecida en cualquiera de los estados contratantes, y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancías de la propia clase a que se destine la marca.

Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los estados contratantes podrá oponerse dentro de los términos y los procedimientos legales del país de que se trate, a la adopción, uso, registro o depósito de una marca, destinada a productos o mercancías de la misma clase que constituya su giro o explotación, cuando estime que el elemento o los elementos distintivos de tal marca pueden producir en el consumidor error o confusión con su nombre comercial, legal y anteriormente adoptado y usado.³¹¹

Todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los estados contratantes podrá solicitar y

³⁰⁸ Art. 60 LMOSD.

³⁰⁹ Art. 61 LMOSD.

³¹⁰ Art. 16 CGIPMC.

³¹¹ Art. 17 CGIPMC.

obtener, de acuerdo con las disposiciones y preceptos legales del país respectivo, la prohibición de usar, o la cancelación de registro o depósito de cualquier nombre comercial o marca destinados a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase en que él trafica, probando:³¹²

- a) Que el nombre comercial o marca cuya cancelación pretende, es sustancialmente idéntico o engañosamente semejante a su propio nombre comercial legalmente adoptado y usado con anterioridad en cualquiera de los estados contratantes para la fabricación o comercio de productos o mercancías de la misma clase.
- b) Que con anterioridad a la adopción y uso del nombre comercial o a la adopción y uso o solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación pretende, empleó, y que continúa empleando en la fabricación o comercio de los mismos productos o mercancías su propio nombre comercial, legal, y antes adoptado y usado en cualquiera de los estados contratantes, en o dentro del Estado donde solicite la cancelación.

*El registro del nombre comercial*³¹³

El registro de un nombre comercial ante el Registro se efectuará sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y de las sociedades mercantiles en los registros correspondientes, y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.

El titular de un nombre comercial podrá registrarlo en el Registro, el que tendrá carácter declarativo.

Vigencia del registro del nombre comercial. El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la empresa o el establecimiento que lo emplea. El registro podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

*No podrá ser registrado como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:*³¹⁴

- a) Consiste, total o parcialmente, en un signo que es contrario a la ley, la moral o al orden público.

³¹² Art. 18 CGIPMC.

³¹³ Art. 62 LMOSE.

³¹⁴ Art. 63 LMOSE.

- b) Su uso es susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre.
- c) Su uso es susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produce o comercializa.

*Procedimiento de inscripción*³¹⁵

El registro de un nombre comercial, así como la modificación y la anulación del registro, se efectuarán siguiendo los procedimientos establecidos para las marcas,³¹⁶ en cuanto corresponda, y devengará la tasa establecida.³¹⁷ El Registro examinará si el nombre comercial contraviene lo señalado en los casos anteriores.³¹⁸

No será aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizada para las marcas.

La transferencia de un nombre comercial registrado se inscribirá en el Registro, de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.³¹⁹ El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea, o con aquella parte de la empresa o del establecimiento que lo emplea.

El nombre comercial, a diferencia de la marca, sólo podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa. El nombre comercial tiende a objetivizarse, pues se escinde de la persona del empresario para convertirse en un elemento del negocio, que con él puede ser objeto del tráfico jurídico. El nombre adquiere un valor económico y el ordenamiento jurídico lo protege, de forma que puede enajenarse.³²⁰

³¹⁵ Art. 64 LMOSD.

³¹⁶ Arts. 9 y sigs. LMOSD y 53 y sigs. del RLMOSD.

³¹⁷ Art. 95 LMOSD.

³¹⁸ Reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta N° 60 del 24 de marzo del año dos mil seis.

³¹⁹ Arts. 65, 30 y sigs. LMOSD.

³²⁰ Jalife Daré, Mauricio, *Op. cit.*, p. 188

*La solicitud de Registro de nombre comercial se hará conforme a lo establecido el Art. 64 de la ley, y deberá contener:*³²¹

- a) Número de la solicitud.
- b) Fecha de presentación.
- c) Datos generales del solicitante, del representante o apoderado, en su caso.
- d) Reproducción del nombre comercial o emblema.
- e) Indicación de reservas.
- f) Lugar y fecha de emisión.
- g) Nombre del funcionario que autoriza la publicación.

La solicitud de registro y el aviso de publicación indicarán la fecha desde cuando se usa en el comercio el nombre comercial. También indicarán el giro de la actividad del solicitante, y, en su caso, el lugar del país donde se desarrollan las actividades de la empresa, con el nombre o el lugar donde están ubicados los establecimientos o locales comerciales que lo emplean.

En cuanto a la aplicación, respecto de los nombres comerciales de los procedimientos utilizados para las marcas, se observará el procedimiento que corresponda. Así, el procedimiento para demandar la nulidad o la cancelación de un nombre comercial será el que corresponda para demandar la nulidad o la cancelación de una marca.³²²

Las personas naturales o jurídicas que hubiesen cambiado o modificado su nombre comercial, razón social o denominación, de acuerdo con la Ley, obtendrán del Registro que en el margen de cada uno de los asientos que correspondan a las marcas u otros signos distintivos de su propiedad, se anote el cambio o modificación efectuada.³²³ La solicitud por medio de la cual se pida registro del cambio de un nombre comercial, razón social o denominación, deberá acompañarse con el poder de la forma prevista en el inciso a) del Artículo 109 de la Ley, el comprobante de pago de la tasa correspondiente, y, además, del documento o documentos auténticos en los cuales conste de un modo indubitable, el cambio o modificación a que se refiere la solicitud. Los documentos otorgados en estados

³²¹ Art. 57 RLMOSD.

³²² Arts. 64 y 127 LMOSD; 56 RLMOSD.

³²³ Arts. 119 y 124 LMOSD.

distintos de los signatarios del Tratado de Integración Económica Centroamericana, deberán presentarse debidamente legalizados.³²⁴

Presentada una solicitud, el registrador procederá sin tardanza a comprobar si reúne los requisitos indicados en los Arts. 108 y 109 de la Ley. Si el resultado fuere negativo, rechazará de plano la solicitud indicando las razones en que se funda. Si la solicitud estuviese en regla, el registrador dictará resolución dando por autorizado el cambio de nombre comercial, razón social o denominación, y mandando que en el margen de los asientos que correspondan se ponga constancia del cambio o modificación. Mandará, asimismo, que igual anotación marginal se haga en los asientos relativos a las marcas, señales o expresiones de propaganda de que sea titular la persona natural o jurídica cuyo nombre, razón social o denominación se ha modificado. Efectuados los trámites anteriores, el registrador extenderá y entregará al interesado certificación de las anotaciones efectuadas por consecuencia del cambio, o modificaciones del nombre comercial, razón social o denominación de aquél. Dicha certificación podrá comprender la totalidad de los cambios efectuados.³²⁵

*La inscripción de los nombres comerciales se hará en el libro correspondiente y contendrá los datos siguientes:*³²⁶

- a) Número que corresponda a la inscripción.
- b) Lugar y fecha de la inscripción.
- c) Nombre, razón social o denominación del titular del nombre comercial, su nacionalidad y demás generales, las de su mandatario, en su caso.
- d) Descripción precisa del nombre comercial y de su país de origen.
- e) Giro comercial o industrial de la empresa o establecimiento que identificará el nombre comercial.
- f) Las reservas que se hubieran hecho, en su caso.
- g) Lugar y fecha de la resolución por medio de la cual se ordenó la inscripción y la fecha y número del Diario Oficial en que se publicó el correspondiente aviso.
- h) Indicar si hubo oposición o no.
- i) Número del tomo y folio del Libro de Modelos en que figura el que corresponde al nombre comercial, si lo hubiere.
- j) El sello y la firma autógrafa del registrador o del registrador suplente y secretario.

³²⁴ Art. 121 LMOSD.

³²⁵ Art. 125 LMOSD.

³²⁶ Art. 87 RLMOSD.

En cada inscripción solamente podrá asentarse un nombre comercial, emblema o rótulo.

El Convenio de París se refiere a la protección de los nombres comerciales:

Artículo 8 [Nombres comerciales].

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

2. El rótulo del establecimiento

El rótulo de establecimiento es el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. Al igual que ocurre con el nombre comercial, podrá utilizarse como rótulo el patronímico del empresario individual, o la denominación o razón social de la sociedad mercantil. Asimismo, podrán utilizarse: denominaciones de fantasía, denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial, anagramas, y cualquier combinación de los signos anteriores.³²⁷

Como en el resto de derechos de propiedad industrial, el rótulo de establecimiento se obtiene mediante su registro en el organismo correspondiente. Cuando un rótulo fuese usado como distintivo de un local único, o de varios locales ubicados en una misma zona del país, la protección que se le acuerde en caso de conflicto podrá limitarse en función del ámbito territorial en que dicho rótulo fuese conocido por el público.³²⁸

Al igual que se describe para el nombre comercial, es posible valerse de un mismo signo que haga las veces de rótulo, de marca o de nombre comercial, exigiéndose en todo caso el registro individualizado para cada una de las modalidades de signo distintivo, con las consecuencias señaladas caso de no hacerlo así.

Por lo demás, serán de aplicación al rótulo de establecimiento, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas relativas al nombre comercial.

³²⁷ Jiménez Sánchez, Guillermo J, *Derecho Mercantil*, 6ª. Ed., Ariel, Barcelona, p. 626.

³²⁸ Art. 66 LMOSD.

La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al nombre comercial.³²⁹

3. Indicaciones geográficas

Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que los consumidores tengan de ese signo.

Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una gama de productos agrícolas como, por ejemplo, "Toscana" para el aceite de oliva producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida, por ejemplo, en Italia, en virtud de la Ley N°. 169 de 5 de febrero de 1992), o "Roquefort" para el queso producido en Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la Unión Europea, en virtud del Reglamento CE N°. 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de certificación US N°. 571.798).³³⁰

De acuerdo con la OMPI, la utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden, asimismo, servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los rubros, tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo es el término "Switzerland" (Suiza) o "Swiss" (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza, y, en particular, para relojes.³³¹

³²⁹ Art. 67 LMOSD.

³³⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, indicaciones geográficas [consultado 11/01/07] [en línea], disponible en internet: http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html

³³¹ *Id.*

Nuestra Ley de Marcas define las indicaciones geográficas como aquellas que identifican un producto como originario de un país, de una región o localidad, o un lugar determinado, cuya calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.³³²

Los acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, en su art. 22 numeral 2) definen las indicaciones geográficas como las que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

En este sentido, la OMPI señala que la denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del

³³² Art. 2 LMOSD Reformado por la Ley N°. 580 Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60 del 24/03/06. Esta definición fue retomada del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos de América y República Dominicana (CAFTA-DR). Además de la definición nos proporcionan reglas de procedimiento:

Procedimientos con respecto a las indicaciones geográficas

2. Cada Parte proporcionará los medios legales para identificar y proteger indicaciones geográficas de las otras partes que cumplan con los criterios de la definición. Cada Parte proveerá los medios para que las personas de otra parte soliciten la protección o el reconocimiento de indicaciones geográficas. Cada Parte aceptará las solicitudes y peticiones de las personas de otra Parte sin requerir la intercesión de esa Parte en nombre de sus personas.

3. Cada Parte procesará las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, con un mínimo de formalidades.

4. Cada Parte se asegurará de que sus regulaciones, que rigen la presentación de dichas solicitudes o peticiones, según sea el caso, sean puestas a disposición del público.

5. Cada Parte se asegurará de que las solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, sean publicadas para efectos de oposición y proporcionará los procedimientos.

6. Cada Parte garantizará que las medidas que rigen la presentación de solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, establezcan claramente los procedimientos para estas acciones. Cada Parte pondrá a disposición información de contacto suficiente para permitir: (a) al público en general obtener una guía sobre los procedimientos para la presentación de solicitudes o peticiones y el procesamiento de esas solicitudes o peticiones en general; y (b) a los solicitantes, peticionarios o sus representantes averiguar el estatus de, y obtener pautas procesales sobre solicitudes o peticiones específicas.

Relación entre marcas e indicaciones geográficas

7. Cada Parte se asegurará de que los fundamentos para denegar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica incluirán lo siguiente:

(a) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y

(b) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la Parte.

medio geográfico en el que se elaboran. El concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen.³³³

A este respecto, nuestro sistema legal define las denominaciones de origen como una indicación geográfica que identifica a un producto originario de un país, una región, una localidad o un lugar determinado cuya calidad, reputación u otra característica sea atribuible esencialmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico.³³⁴

Manuel Botana define la denominación de origen como el nombre de un país, una región o de un lugar determinado que sirve para designar un producto que es originario de alguno de estos espacios geográficos, y que, además, posee una calidad o características debidas exclusiva o esencialmente al medio geográfico con sus factores naturales y/o humano.³³⁵

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos de América y República Dominicana (CAFTA-DR) define las indicaciones geográficas como aquéllas que identifican a un producto como originario del territorio de una parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

En relación con el comerciante, éste podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que venda, aun cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

³³³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, indicaciones geográficas [consultado: 11-01-07] [en línea], disponible en internet:

http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html

³³⁴ Art. 2 LMOSE.

³³⁵ Botana Agra, Manuel José, *Las denominaciones de origen*, Madrid, V. No. 2, 2001, p. 20.

Diferencia entre las indicaciones geográficas y la marca. Una marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de los de sus competidores. La marca confiere a su titular el derecho de impedir a terceros la utilización de la misma. Una indicación geográfica indica a los consumidores que un producto procede de cierto lugar y posee ciertas características derivadas de dicho lugar de producción. La indicación geográfica puede ser utilizada por todos los productores que fabrican sus productos en el lugar designado por la indicación geográfica, y cuyos productos comparten las cualidades típicas de su lugar de origen.³³⁶

Diferencia entre las designaciones de origen y las designaciones geográficas. Las designaciones geográficas indican, simplemente, un lugar de producción, manufactura o extracción, sin que ello signifique título de calidad. Son descriptivas y no son, por lo general, registrables como marca. Pueden emplearse para designar un país. No tienen carácter distintivo y cualquiera las puede usar sin incurrir en responsabilidad. En cambio las denominaciones de origen suponen una exclusividad de origen, una calidad mínima o especial, constituyen un título de calidad y una garantía. Tienen un evidente carácter proteccionista y se refieren siempre a sitios concretos y circunscritos.³³⁷

Función de las indicaciones geográficas. Como señalábamos en la definición, las indicaciones geográficas hacen referencia al lugar o región de producción que determina las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o región. Es importante que las cualidades y la reputación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de producción, cabe hablar de "vínculo" específico entre los productos y su lugar de producción original. Razón por la cual, nuestro sistema legal señala que una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.³³⁸

³³⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, indicaciones geográficas, consultado [11-01-07] [en línea] disponible en internet: http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html

³³⁷ Bendaña Guerrero, Guy, *Op. cit.*, p. 108.

³³⁸ Art. 68 LMOSD.

Asimismo, no podrá usarse en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios. Tampoco se permitirá la utilización en el Registro de marcas que contenga expresiones tales como: "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.³³⁹

En este sentido, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial se refiere a las indicaciones falsas en el artículo 23: *"Será considerada falsa e ilegal, y por tanto prohibida, toda indicación de origen o procedencia que no corresponda realmente al lugar en que el artículo, producto o mercancía fue fabricado, manufacturado o recolectado"*. El artículo 101 de la LMOSD señala el derecho de ejercitar la acción contra el uso indebido de indicación geográfica, la cual cualquier autoridad competente o persona interesada, así como los productores, artesanos, consumidores, podrán ejercitar frente a la violación las indicaciones falsas.

3.1 Protección de las indicaciones geográficas

Nuestro sistema protege al titular de la indicación geográfica a través de la acción por infracción señalada en el artículo 101 de la LMOSD, señala el derecho de ejercitar la acción contra el uso indebido de la indicación geográfica, la cual cualquier autoridad competente o persona interesada, así como los productores, artesanos o consumidores, podrán ejercitar frente a la violación las indicaciones falsas.

En conclusión, las partes no autorizadas no deben utilizar las indicaciones geográficas si dicha utilización puede inducir a error en relación con el verdadero origen del producto. Las sanciones aplicables van desde mandamientos judiciales que prohíben la utilización no autorizada, a casos extremos, como penas de prisión, pasando por el pago de daños y perjuicios y multas.³⁴⁰

³³⁹ Art. 69 LMOSD.

³⁴⁰ Arts. 98, 102 LMOSD.

Sobre la protección de las indicaciones geográficas, el artículo seis del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de los Estados Unidos de América "Acerca de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual", establece:

1) Cada una de las Partes del acuerdo proveerá, en relación con las indicaciones geográficas, los medios legales para que las personas interesadas puedan impedir:

a) El uso de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

b) Cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido en que lo establece el Artículo 10 bis del Convenio de París.

2) Cada una de las Partes, de oficio, si su legislación lo permite, o a petición de una persona interesada, se negará a registrar o anulará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos que no se originen en el territorio, región o localidad indicada, si el uso de tal indicación en la marca para esos productos es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero origen geográfico del producto.

3) Cada una de las Partes aplicará también las disposiciones de los párrafos 1 y 2 a toda indicación geográfica que, aunque indique de manera correcta el territorio, región o localidad en que se originan los productos, proporcione al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio, región o localidad.

4) Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará en el sentido de obligar a una Parte a impedir el uso continuo y similar de una determinada indicación geográfica de otra parte en relación con bienes y servicios, a sus nacionales o a los domiciliados de esa parte que hayan usado esa indicación geográfica en el territorio de esa parte de manera continua, en relación con los mismos bienes o servicios u otros relacionados, en cualquiera de los siguientes casos:

§ por lo menos durante diez años

§ o de buena fe, antes de la fecha de firma de este Acuerdo.

- 5) Cuando se haya solicitado o registrado una marca de buena fe, o cuando los derechos de una marca se hayan adquirido mediante su uso de buena fe, ya sea:
- a) antes de la fecha en que se apliquen esas disposiciones en esa Parte.
 - b) Antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en la Parte de origen.
 - c) Ninguna Parte podrá adoptar ninguna medida para dar vigencia a este artículo en perjuicio de la posibilidad de obtener el registro de una marca, o de la validez del mismo, o del derecho a usar una marca, con base en que dicha marca es idéntica o similar a una indicación geográfica.
 - d) Ninguna de las Partes estará obligada a aplicar este artículo a una indicación geográfica si ésta es idéntica al nombre acostumbrado en el lenguaje común del territorio de esa parte para los bienes o servicios a los que se aplica esa indicación.
 - e) Cada una de las Partes podrá disponer que cualquier solicitud formulada conforme el presente artículo en relación con el uso o el registro de una marca se pueda presentar dentro de los cinco años siguientes al momento en que el uso contrario de la indicación geográfica protegida se conozca en forma general en esa parte, o posteriores a la fecha de registro de la marca en esa Parte, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso contrario llegó a ser conocido en forma general en esa Parte, y que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.
 - f) Ninguna de las Partes adoptará ninguna medida para la aplicación de este artículo en perjuicio del derecho de cualquier persona a usar, en las actividades comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en esa actividad, excepto cuando dicho nombre constituya la totalidad o parte de una marca válida existente antes de que la indicación geográfica fuera protegida, y con la cual exista probabilidad de confusión, o cuando dicho nombre se use de tal manera que induzca a error al público.
 - g) Nada de lo dispuesto en este acuerdo se interpretará en el sentido de obligar a una Parte a proteger una indicación geográfica que no esté protegida, o que haya caído en desuso, en la Parte de origen.

Según los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, en su Art. 22 numeral 2) establecen que los miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

- b) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.*
- c) Cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967).*
- d) Todo miembro de oficio, si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio, que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.*
- e) La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.*

3.2 Protección y registro de las denominaciones de origen

Se registrará una denominación de origen a solicitud de cualquier entidad formalmente constituida que represente a dos o más productores, fabricantes o artesanos, cuyos establecimientos de producción, elaboración o fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen. También se registrará una denominación de origen a solicitud de una autoridad nacional competente.

Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades competentes de jurisdicciones extranjeras, que puedan beneficiarse de la aplicación de los Artículos 2 y 3 del Convenio de París, podrán solicitar para registro una denominación de origen.³⁴¹

³⁴¹ Arts. 71, 77 LMOSD; Convenio de París, Arts. 2 y 3.

3.3 No podrá registrarse como denominación de origen³⁴²

- a) Un signo que no se conforme con los requisitos de la denominación de origen de acuerdo a su definición legal.³⁴³
- b) Un signo que sea contrario a la moral o al orden público, o que pudiera inducir al público en error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de producción, elaboración o fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos.
- c) Un signo que sea la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal tanto por los conocedores de ese tipo de producto como por el público en general.
- d) Un signo cuya denominación es idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro, o que está protegida de cualquier otra manera por esta ley.³⁴⁴

Cualquier persona interesada podrá pedir la nulidad de una denominación de origen cuando se demuestre que está comprendida en algunas de las prohibiciones anteriores.³⁴⁵

A pedido de cualquier persona interesada o autoridad competente, el juez cancelará el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva.³⁴⁶

En el caso de cancelación o anulación, las disposiciones relativas para el registro de marcas contenidas en los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la presente Ley serán aplicables.³⁴⁷

³⁴² Art. 72 LMOSD.

³⁴³ Art. 2 LMOSD.

³⁴⁴ Adición por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

³⁴⁵ Arts. 72 y 78 LMOAS.

³⁴⁶ Art. 78 LMOSD.

³⁴⁷ Art. 78 LMOSD, reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta N° 60 del 24/03/06

Podrá registrarse una denominación de origen conformada por uno o más elementos genéricos o descriptivos referidos al producto respectivo, pero la protección no se extenderá a esos elementos aisladamente.

3.4 Procedimiento de registro

Normativa aplicable: Son aplicables las normas relativas a la marca, en lo que corresponda.³⁴⁸

3.4.1 Presentación de la solicitud.

La solicitud de inscripción deberá comprender los siguientes requisitos:³⁴⁹

- a) El nombre, la dirección la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción, elaboración o fabricación.
- b) La denominación de origen cuyo registro se solicita.
- c) La zona geográfica de producción, elaboración o fabricación del producto designado por la denominación de origen.
- d) Los productos designados por la denominación de origen.
- e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.
- f) La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa prevista, salvo cuando el registro fuese solicitado por una autoridad pública. Tratándose de solicitudes presentadas por autoridades públicas extranjeras, esta exención estará sujeta a lo dispuesto en el tratado aplicable o, en su defecto, a reciprocidad.
- g) Renuncia o limitaciones.
- h) Lugar para notificaciones.
- i) Nombre y firma del solicitante.

3.4.2 Examen de la solicitud

La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar:

- a) El cumplimiento los requisitos del Art. 71 LMOSD y disposiciones reglamentarias.

³⁴⁸ Art. 58 RLMOSD.

³⁴⁹ Arts. 73, 71 y 75 LMOSD; 59 RLMOSD.

- b) Que la denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el Art. 72 de esta Ley.

3.4.3 Los procedimientos relativos al examen, publicación, oposición y registro de la denominación de origen se regirán por las disposiciones sobre el registro de las marcas, en cuanto corresponda.³⁵⁰

La publicación referida, además, deberá contener:³⁵¹

- a) Número de la solicitud.
- b) Fecha de presentación.
- c) Datos generales del solicitante, representante o apoderado, en su caso.
- d) Denominación de origen.
- e) Traducción de la denominación de origen.
- f) Zona geográfica de producción.
- g) Productos a los que se aplica la denominación de origen.
- h) Lugar y fecha de emisión del aviso.
- i) Nombre y firma del funcionario que autoriza su publicación.

3.4.4 El contenido de la resolución que concede el registro contendrá:³⁵²

- a) La zona geográfica delimitada de producción, elaboración o fabricación del producto cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación.
- b) Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen.
- c) Las cualidades o características principales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen.

*El aviso de la concesión deberá indicar:*³⁵³

- a) Número de registro.
- b) Datos generales del titular, del representante o apoderado, en su caso.
- c) Fecha de concesión del registro.
- d) Denominación de origen.

³⁵⁰ Reformado por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta N° 60, del 24/03/06

³⁵¹ Art. 60 RLMOSD.

³⁵² Art. 75 LMOSD.

³⁵³ Art. 61 RLMOSD.

- e) Traducción de la denominación de origen.
- f) Zona geográfica de producción.
- g) Productos a los que se aplica la denominación de origen.
- h) Lugar y fecha de emisión del aviso.
- i) Nombre y firma del funcionario que autoriza su publicación

3.4.5 Vigencia de una denominación de origen³⁵⁴

El registro tendrá una duración indefinida y podrá ser modificada en cualquier tiempo. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen.

La modificación se anunciará mediante la publicación de un aviso en el diario oficial, La Gaceta. El aviso deberá contener:

- a) Datos generales del titular, del representante o apoderado, en su caso.
- b) Número de registro.
- c) Denominación de origen.
- d) Reseña de las modificaciones efectuadas.
- e) Lugar y fecha de emisión.
- f) Nombre y firma del funcionario que autoriza la emisión.

3.5 Defensa jurídica

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACIÓN DE ORIGEN".

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada se ejercerán ante la autoridad competente.

Son aplicables a las denominaciones de origen registradas las disposiciones de los Arts. 28, 29 y 70 de la Ley, en cuanto corresponda.

³⁵⁴ Arts. 76 LMOSD; 63 RLMOSD.

CAPÍTULO IV

LAS INVENCIONES Y CREACIONES TÉCNICAS

1. Consideraciones generales de las invenciones y creaciones técnicas en el marco socioeconómico

EL desarrollo tecnológico ha experimentado en las últimas décadas notables cambios, todo ello gracias a los científicos y técnicos en cuya formación y permanente actualización de conocimientos se han de invertir en importantes capitales para suministrarle costosos aparatos e instrumentos. Para la financiación de dichas actividades se puede dar por dos vías:

- a) Desplazar al sector público, tanto el esfuerzo inversor como los resultados del mismo. En este caso, le compete la explotación directa de los descubrimientos e inventos alcanzados, recuperando así los costos de inversión --sistema de los países socialistas--.
- b) Conceder sobre aquellos monopolios a favor de determinados particulares, que abonan un canon por la explotación en exclusiva, igualmente destinado a la recuperación por el Estado de su previa financiación --sistema llamado mercantilismo histórico de los siglos XVII y XVIII--.

En el extremo opuesto se sitúa el modelo económico que consiste en dejar a la libre iniciativa privada, tanto la realización de las inversiones en investigación y desarrollo. Con este sistema liberal, el inventor queda desprotegido, es decir, cualquiera puede tomar su invento e incorporarlo en sus procesos de fabricación, razón por la cual, para incentivar el esfuerzo creativo, el ordenamiento jurídico regula el sistema de patentes, garantizando la utilización exclusiva de los frutos del inventor durante un plazo determinado. La exclusividad puede decaer si no hace uso de ese derecho. Por último, podemos decir que el sistema de patentes actúa como patrón referencial de modelo de utilidad, modelo industrial, y dibujos industriales y artísticos.³⁵⁵

³⁵⁵ Karla Beier, Fridrich, *Derechos intelectuales*, Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 11, Pérez de la Cruz, Antonio, *Op. cit.*, p. 393.

Las invenciones son, pues, un incentivo para desarrollar la tecnología, porque facilitan a los innovadores ganancias sobre sus inversiones; garantizan conocimiento y retribución material a la vez que enriquecen el conjunto de conocimientos técnicos.

2. La patente: concepto y significado del término

El término "patente" posee diversas acepciones. Económicamente, la patente constituye una exclusiva en orden a la explotación del invento al que se refiere. Es, pues, un incentivo para desarrollar la tecnología, porque facilita a los innovadores ganancias sobre sus inversiones; garantiza conocimiento y retribución material a la vez que enriquece el conjunto de conocimientos técnicos. Jurídicamente, la patente es una primera acepción, es el título o documento en el que el Registro declara la existencia de la propia patente.

Desde un punto de vista amplio, la patente comprende un conjunto de derechos y obligaciones, encontrándose dicho conjunto subsumido en el término patente sin mayores distingos. Desde el punto de vista estricto, hay que entender el término "patente" como el derecho de propiedad especial que el titular registral de una invención ostenta sobre la innovación registral, al cual el derecho de propiedad habilita para la explotación exclusiva de la innovación en cuestión durante un período fijado por la ley.³⁵⁶

Antonio Pérez de la Cruz define la patente como el derecho que se le reconoce al inventor o a sus legítimos causahabientes para la explotación industrial en exclusiva --por sí o por otros, y durante un plazo que marca la ley--, del resultado de su invención, ofreciendo en el comercio los productos que la incorporan o sirviéndose del invento en cuestión para producirlos. Este derecho se otorga cuando lo inscribe en el Registro, pero implica que además de practicar el asiento correspondiente, se le facilite al beneficiario un título o documento acreditativo de la inscripción a su favor, que también recibe el nombre de patente. Gracias al derecho de exclusiva o *ius prohibendi*, el titular de la patente puede impedir que un tercero, sin su consentimiento, explote industrial o comercialmente la invención sobre la que recae su derecho.³⁵⁷

³⁵⁶ Illescas Ortiz, Rafael, en Jiménez Sánchez, Guillermo, *Op. cit.*, p. 586; Rivas Miras, Fernando Alfonso y Solís, Ramírez, Ana Isabel, Sistema de la información y sistema de patentes: los casos México y Corea del Sur, Revista Mexicana de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico, México, julio 2003, Vol. 3, p. 77.

³⁵⁷ Pérez de la Cruz, Antonio, *Op. cit.*, p. 395.

Nuestro sistema legal, no lejos de las definiciones anteriores, define la patente como el derecho exclusivo reconocido por el Estado, con respecto a una invención cuyos efectos y alcances están determinados por esta Ley.³⁵⁸

3. Normativa reguladora

La norma interna nicaragüense en materia de patentes es la Ley No. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales. Aprobada el 1 de junio de 2000, y publicada en La Gaceta Nos. 179 y 180, del 22 de septiembre de 2000, y el Decreto No. 88-2001, Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales. Esta ley tiene por objeto establecer las disposiciones jurídicas para la protección de las invenciones; los dibujos y modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales y la prevención de actos que constituyan competencia desleal.³⁵⁹

Actualmente la Asamblea Nacional aprobó en lo general y particular nuevos delitos sobre la materia de patente señalando los siguientes: Artículos: 252 al 254 "Fraude sobre la patente, modelo de utilidad o diseños industriales; Violación a los derechos de patente, modelo de utilidad o diseños industriales; Delitos contra los derechos del obtentor."³⁶⁰

³⁵⁸ Art. 3 LPIMUDI.

³⁵⁹ Art. 1 LPIMUDI.

³⁶⁰ **Art. 253. Fraude sobre patente, modelo de utilidad o diseño industrial.** *Será sancionado con trescientos quinientos días de multa o prisión de uno a dos años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva, quien contraviniendo la ley de la materia y sin autorización escrita del titular del derecho, realice cualquiera de los siguientes actos: a) Haga parecer como producto patentado, protegido por modelo de utilidad o diseño industrial, aquellos que no lo estén; b) Sin ser titular de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial o sin gozar ya de éstos privilegios, la invocare ante tercera persona como si disfrutara de ellos.*

Art. 252. Violación a los Derechos de Patente, modelo de utilidad o diseño industrial. *Será sancionado con trescientos quinientos días de multa o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva, quien contraviniendo la ley de la materia y sin autorización escrita del titular del derecho, realice cualquiera de los siguientes actos: a) La fabricación de un producto amparado por una patente o modelo de utilidad, o un diseño industrial protegido; b) La utilización de un procedimiento patentado para la fabricación de productos obtenidos directamente del procedimiento patentado; c) La venta, distribución, importación, exportación o el almacenamiento de un producto amparado por una patente u obtenido por un procedimiento patentado; a sabiendo de que fueron fabricados o elaborados, y; d) La venta, distribución, importación o el almacenamiento de un producto amparado por un modelo de utilidad, que incorpore un diseño protegido a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados.*

En el ámbito internacional los convenios aplicables son:

- a) Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial (Acta de Estocolmo, 14 de julio de 1967). Decreto 1244, del 29 de febrero de 1996; La Gaceta, D.O. No. 43 del 1 marzo de 1996.
- b) Tratado de Cooperación en materia de patentes de invención (PCT). Decreto 3245, publicado en La Gaceta D.O. No. 38, del 25 de febrero de 2002.
- c) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Decretos No. 1013 y 47-95, Ratificación del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), La Gaceta D.O. Nos. 138 y 141 del 25 de julio de 1995.
- d) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América, acerca de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Decreto No. 68-98, del 27 de octubre de 1998, publicado en La Gaceta D.O. No. 214, del 10 de noviembre de 1998.
- e) Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos de América y República Dominicana (CAFTA-DR). Decreto A.N. No. 4371, Aprobación publicada en La Gaceta D.O. No. 199, del 14 de octubre de 2005, y Decreto No. 77-2005. Ratificación, publicada en La Gaceta D.O. No.203, del 20 de octubre de 2005.
- f) Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 (Clasificación internacional de patentes). Acuerdo No. 082-2002, publicado en La Gaceta D.O. No. 12, del 17 de enero de 2003.
- g) Arreglo de Locarno, del 8 octubre de 1968 (Clasificación internacional de dibujos y modelos industriales). Acuerdo No. 082-2002, publicado en La Gaceta D.O. No. 12, del 17 de enero de 2003.
- h) Adhesión y Aprobación al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de Patentes y su Reglamento. Decreto No. 79-2005, Adhesión publicada en La Gaceta D.O. No. 213, del 3 de noviembre de 2005, y Decreto A.N. No. 4539. Aprobación publicada en La Gaceta D.O. No.60, del 24 de marzo de 2006.

El CAFTA-DR, en el capítulo quince, "Derecho de Propiedad Intelectual", establece en el Art. 15.1.6, que cada parte hará todos los esfuerzos razonables para ratificar o acceder a los siguientes acuerdos en materia de patente:

- a) El tratado sobre Derecho de Patente (2000).
- b) Arreglo de La Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999).

4. Características de la patente. Requisitos de patentabilidad

Son objeto de patente las invenciones que tengan novedad, nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial.³⁶¹ En otras palabras, son patentables las creaciones intelectuales innovadoras, fruto de la actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Los requisitos mencionados son denominados requisitos positivos.³⁶²

Existe una estrecha relación entre el invento y la patente. La invención es una solución técnica a un problema específico, constituida por un producto o un procedimiento, o aplicable a ellos.³⁶³ Por lo tanto,

³⁶¹ Art. 8 LPIMUDI; Art. 15.9.1 CAFTA-DR «Cada Parte otorgará patentes para cualquier invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que la invención sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones "actividad inventiva" y "susceptible de aplicación industrial" como sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles" respectivamente»; Art. 27.2 y 27.3 ADPIC «1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.⁵ Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener, y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. 2. Los miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación».

³⁶² Bercovitz Rodríguez, *Op. cit.*, p. 376. El CAFTA-DR, en el artículo 15.9.1 confirma los requisitos de patentabilidad que acabamos de transcribir señalando: «Cada Parte otorgará patentes para cualquier invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que la invención sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Para los efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones "actividad inventiva" y "susceptible de aplicación industrial" como sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles", respectivamente».

³⁶³ Art. 3 LPIMDI.

podemos concluir que el invento es fruto de la aplicación del ingenio y del estudio al logro de un resultado que, por definición, ha de ser novedoso, no sólo para su autor, sino para la colectividad técnica o científica en cuyo sector de conocimientos se inserta.³⁶⁴

3.1 La novedad

Hay novedad cuando la invención está comprendida en el estado actual de la técnica.

*El estado actual de la técnica comprenderá:*³⁶⁵

- a) Todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible en público en cualquier parte del mundo y de cualquier manera, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Nicaragua o, en su caso, cuando ella se reivindique antes de la fecha de prioridad reconocida.

El criterio de la novedad va referido al ámbito mundial, es decir, que para gozar de protección en nuestro sistema legal no es suficiente que la invención sea desconocida en nuestro país.

- b) Sólo para efectos de apreciar la novedad, también quedará comprendido dentro del estado actual de la técnica, el contenido de otra solicitud de patente en trámite, cuya fecha de presentación o prioridad, en su caso, fuese anterior a la solicitud objeto de consideración, pero sólo en la medida en que ese contenido quedara incluido en la solicitud de fecha anterior cuando fuese publicada. De este modo, la invención es nueva cuando no se halla anticipada por los datos contenidos en el estado de la técnica.

Pérez de la Cruz señala que para determinar la novedad hay que tener en cuenta dos circunstancias:³⁶⁶

- a) *La prioridad unionista.* Este convenio establece que el depositante de la patente en uno de los países adheridos al Convenio de París dispone de unos doce meses desde el depósito de su primera solicitud para presentar otra solicitud de patente sobre la misma invención en

³⁶⁴ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 396.

³⁶⁵ Art. 9 LPIMUDI; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Proceso 75-IP-2000; Quito, 18 de abril 2001 [consultado 07-04-2007] [en línea], disponible en internet:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/75-IP-2000.doc>

³⁶⁶ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 397.

cualquier otro estado de la Unión, computándose la novedad de las solicitudes ulteriores por la fecha de depósito de la primera.³⁶⁷

- b) *Las divulgaciones inocuas.* En nuestro sistema legal no se comprende como estado de la técnica lo que se hubiese divulgado dentro del año anterior a la fecha de solicitud de la patente, o, en su caso, dentro del año anterior a la fecha de prioridad aplicable, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.³⁶⁸ Asimismo, la ley establece otra excepción especial al estado actual de la técnica, que consiste en la publicación errada realizada por la autoridad o por la presentación de la solicitud hecha por una persona sin derecho a obtener la patente.³⁶⁹ En este último caso, es que la doctrina se refiere a la divulgación inocua.

La investigación del estado actual de la técnica, permite:

- a) La inspección del contenido de los archivos de patente que se emplean para determinar si un invento fue reclamado o protegido antes. Una búsqueda de este tipo permite encontrar el estado actual que guarda el campo técnico de interés.
- b) La determinación de la tecnología libre de uso, para evitar la duplicidad de esfuerzos.
- c) El evitar invadir derechos vigentes de otros titulares de patente.
- d) La determinación de la novedad de la invención

La novedad y la innovación son temas vinculados que representan el estado de la técnica, razón por la cual es un tema difícil de abordar para las instancias administrativas encargadas de la concesión de la patente. Por ello, el derecho comparado nos ofrece dos soluciones posibles:³⁷⁰

El primero consiste en el examen previo de la novedad, por lo que la concesión de la patente representa un reconocimiento explícito de la innovación inherente a la creación intelectual objeto de la misma; en

³⁶⁷ Art. 4 A, B, C Convenio de París.

³⁶⁸ Art. 10 LPIMUD.

³⁶⁹ Art. 11 LPIMUD.

³⁷⁰ Jianxin, Ren, *Derechos intelectuales* Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 40.

segundo lugar, el órgano administrativo se limita a la observancia de las exigencias formales.

Por último, podemos decir que para determinar la novedad del invento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado las siguientes reglas:³⁷¹

- a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones que, en última instancia, determinarán este aspecto.
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o en la de la prioridad reconocida.
- c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
- d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica.

3.2 Nivel inventivo

La actividad inventiva supone un paso ulterior respecto del requisito de la novedad, es decir, no basta con que la invención no se halle anticipada por algún elemento contenido en el estado de la técnica, sino que hace falta, además, que la invención no resulte evidente por un técnico o un experto medio en la materia de que el caso se trate.³⁷²

Nuestro sistema legal establece que una invención tiene nivel inventivo cuando a una persona capacitada técnicamente, la invención no le resulta obvia, ni se habría derivado de manera evidente del estado actual de la técnica.³⁷³ Por esta razón, para apreciar si la invención cumple con este requisito se comparará con el estado de la técnica, no sólo con elementos existentes, sino también con otras combinaciones yuxtapuestas de elementos que resulten obvios o evidentes para una persona versada en la materia técnica.³⁷⁴

³⁷¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Proceso 229-IP-2005; Quito, 3 de marzo 2006 [consultado 07-04-2007] [en línea], disponible en internet:

<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/229-IP-2005.doc>

³⁷² Jiménez Sánchez, *Op. cit.*, p. 591.

³⁷³ Art. 12 LPIMUD.

³⁷⁴ Art. 4 RLPIMUD.

En conclusión, con el nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica. En este punto, conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad, y otro, el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y en otro se utiliza como parámetro de referencia el "estado de la técnica", en el primero se coteja la invención con las "anterioridades" existentes dentro de aquélla, cada una por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica, y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido producirse tal invención o no.³⁷⁵

Se puede decir, entonces, que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

3.3 Aplicación industrial

Consiste en que el objeto de la invención puede ser fabricado o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva, inclusive la agricultura, artesanía, ganadería, manufactura, construcción, minería, pesca y otros servicios.³⁷⁶ Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.³⁷⁷

³⁷⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Proceso 229-IP-2005; Quito, 3 de marzo de 2006 [consultado 07-04-2007] [en línea], disponible en internet:

<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/229-IP-2005.doc>

³⁷⁶ Art. 13 LPIMUD.

³⁷⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Proceso 229-IP-2005; Quito, 3 de marzo de 2006 [consultado 07-04-2007] [en línea] disponible en internet:

<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/229-IP-2005.doc>

En opinión de Teodora Zamudio, el resultado industrial contribuye a la identificación del invento, con lo cual resulta también caracterizado desde un punto de vista funcional. Más aún, la nueva aplicación de un principio puede caracterizar un invento respecto de otros anteriores y preservar y coadyuvar a su novedad --en tanto requisito de patentabilidad--. La aplicación y la utilidad deben ser diferenciadas, pues mientras aquella (condición del patentamiento) debe estar presente como hecho constitutivo del invento, ésta puede ser perfectible y, aun así, no dañar la configuración del bien inmaterial y el otorgamiento de la patente.

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en algún tipo de industria, entendiendo la expresión industria en sentido amplio, abarcando la artesanía, la agricultura, la pesca y los servicios. En la determinación de la aplicación industrial de una invención, resulta indiferente la finalidad del producto que la constituye o que se fabrica a partir de la misma. Así, por ejemplo, es patentable un artefacto destinado a uso doméstico exclusivamente.³⁷⁸

No todas las invenciones son patentables, sino sólo las invenciones industriales, aquéllas que cumplen los requisitos anteriores.³⁷⁹

4. No son patentables

No constituirán invenciones, entre otros:³⁸⁰

a) *Los simples descubrimientos.*³⁸¹

b) Las materias o las energías en la forma en que se encuentren en la naturaleza.³⁸²

³⁷⁸ Zamudio, Teodora, *Requisitos de patentabilidad* [consultado 17-01-07] [en línea] disponible en [internet: <http://www.biotech.bioetica.org/clase6-17.htm>, 17/01/07]

³⁷⁹ Bercovitz Rodríguez, *Op. cit.*, p. 377

³⁸⁰ Art. 6 LPIMUD.

³⁸¹ Según Bercovitz, es una invención cuando indique una regla para el obrar humano, en lo que se indique qué operación hay que hacer para obtener un resultado. En otras palabras, una invención industrial es una regla en la que se indica la forma en la que hay que operar con determinadas materias o fuerzas de la naturaleza para conseguir un resultado concreto y útil, es decir, que sirva para satisfacer alguna necesidad humana. En general, cabe distinguir la invención de un nuevo producto o de una nueva sustancia; de un procedimiento considerado como sucesión de operaciones para la obtención de un resultado industrial, o de una nueva aplicación de un procedimiento o producto o sustancia ya conocidos para la obtención de un resultado industrial que no estaba previsto antes (Bercovitz, p. 376).

³⁸² La Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, expresa que materia es “substancia de las cosas consideradas con respecto a un agente determinado. Ejemplo: la leña es materia de fuego”. Desde un punto de vista filosófico, esta palabra se confunde con la substancia material o con el cuerpo.

- c) Los procedimientos biológicos, tales como ocurren en la naturaleza, y que no supongan intervención humana para producir plantas y animales, salvo los procedimientos microbiológicos.
- d) Las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- e) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.
- f) Los planes, principios, reglas o métodos económicos, de publicidad o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o materia de juego; los programas de ordenadores aisladamente considerados.

No se concederá patente para:³⁸³

- a) Razas de animales.
- b) Los métodos terapéuticos, quirúrgicos o de diagnóstico aplicables a las personas o a los animales.
- c) Las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público o la moral.³⁸⁴
- d) Las invenciones, cuya explotación comercial debe impedirse para proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o preservar el medio ambiente; a estos efectos, no se consideran aplicables la exclusión de patentamiento por razón de estar prohibida, limitada o

La Corte de los Estados Unidos en sentencia dictada el 16 de febrero de 1948, no considera invenciones a los productos naturales *per se*. “La inhibición o no en las bacterias es un producto no patentable; las patentes no pueden concederse para descubrimientos de fenómenos naturales; las cualidades de las bacterias, al igual que el calor del sol, la electricidad, o cualidades de los metales, son manifestaciones de la naturaleza, de libre acceso para todos los hombres y no reservadas exclusivamente para algunos; los descubrimientos de fenómenos naturales hasta ahora no conocidos no pueden reclamar el monopolio que las leyes reconocen; si hay alguna invención en tales descubrimientos, ella deberá consistir en la aplicación de las leyes de la naturaleza para un nuevo y útil fin; el descubrimiento de que ciertas cepas de especies de bacterias pueden ser mezcladas sin efectos perjudiciales a las propiedades de cada una, es un descubrimiento de sus cualidades de no inhibición, es nada más que un descubrimiento de un trabajo de la naturaleza no patentable”.

La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos, en sentencia dictada en 1958, en relación con la vitamina B12, reconoce el patentamiento de productos derivados de la naturaleza: “En 1926 se encontró que pacientes que sufrían de anemia, se beneficiaban al ingerir sustanciales montos de hígado de ganado bovino. Extractos y concentrados de éste fueron desarrollados, mientras la ciencia permanecía ignorante sobre cuál de los compuestos del hígado era el que beneficiaba. Posteriormente, investigadores de compañía Merck & Co., Inc., investigando la fermentación de productos como una posible fuente de un compuesto para combatir la anemia, pudieron, después de años de trabajo, producir y aislar tal compuesto. Un producto idéntico al obtenido de la fermentación fue posteriormente aislado del hígado de ganado bovino, al cual se conoció como vitamina B12. La producción de vitamina B12 solicitada por Merck, distinguida de la vitamina B12 natural por su significativa producción y su nivel de actividad.

³⁸³ Art. 7 LPIMUDI; Art. 27. 3 ADPIC.

³⁸⁴ Art. 5 LPIMUD.

condicionada la explotación por alguna disposición legal o administrativa.³⁸⁵

5. Clases

5.1 *Por la naturaleza de la invención*

Consiste en la distinción entre patente de producto y patente de procedimiento.³⁸⁶

5.1.1 *La patente de producto*

Protege un producto³⁸⁷ como tal, en su estructura química o mecánica, así como todos los procedimientos potenciales aptos para llegar a dicho producto.³⁸⁸ Dicho de otra forma, la patente de producto es aquella que protege una innovación, cuya plasmación o ejecución efectiva da origen a una cosa u objeto material nuevo y distinto de los que existen en el mercado con anterioridad a su explotación.³⁸⁹

5.1.2 *Patente de procedimiento*³⁹⁰

La innovación creadora se limita a la ideación de una nueva vía --ventajosa-- para la obtención del producto. Puede recaer sobre un producto no conocido.³⁹¹

5.1.3 *Patente de uso*³⁹²

Viene a reivindicar una utilización desconocida de un producto ya conocido. Ejemplo: el uso del minoxidil como remedio contra la calvicie, o la utilización del ácido acetilsalicílico como medicamento contra enfermedades cardíacas.³⁹³

5.2 *Por el procedimiento de concesión*

Por el procedimiento de concesión nos encontramos con la patente nacional, internacional y comunitaria.

³⁸⁵ Reformado por Arto 1 de la Ley N° 579, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N° 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales.

³⁸⁶ Art. 3 párrafos 3, 4 LPIMUD.

³⁸⁷ La Ley de Patente define como producto cualquier sustancia, composición, materia --inclusive biológica--, aparato, máquina u otro objeto, o parte de ellos (Art. 3).

³⁸⁸ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 400; Astudillo Gómez, Francisco, *La protección legal de las invenciones*, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 1995, p. 40. Ley de Medicamentos y Farmacia, Ley No. 292. Aprobada el 16 de abril de 1998. Publicado en La Gaceta No. 103, del 4 de junio de 1998.

³⁸⁹ Illesca Ortiz, Rafael, en Jiménez Sánchez, *Op. cit.*, p. 587.

³⁹⁰ Procedimiento: Es cualquier sustancia, composición, materia --inclusive biológica--, aparato, máquina u otro objeto, o parte de ellos (Art. 3 LPIMUD).

³⁹¹ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 400; Astudillo Gómez, Francisco, *Op. cit.*, p. 60

³⁹² Art. 3 LPIMUDI.

³⁹³ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 400.

5.2.1 Patente nacional³⁹⁴

Es la que se solicita en nuestro país y desemboca en una patente nacional.

5.2.2 Patente internacional

El Tratado de Cooperación en materia de Patente PCT, señala que el sistema de concesión de patente es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.³⁹⁵ Su finalidad consiste en simplificar el procedimiento de concesión de patente cuando éstas se quieren proteger en varios estados partes.³⁹⁶

5.2.3 Patente comunitaria

A diferencia de lo que sucede con la patente europea³⁹⁷ y la patente internacional, se trata de una patente de ámbito supranacional.

5.3 Por la vinculación técnica entre invenciones patentables

5.3.1 Patentes independientes

Son las patentes de tipo normal.

5.3.2 Patentes dependientes

Son aquellas cuyo objeto no puede ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular. La dependencia de la patente comporta para su titular una posición de subordinación que los obliga a alcanzar un acuerdo con el titular de la anterior, permitiéndole el aprovechamiento de la propia. La falta de acuerdo puede conducir al juego de las llamadas licencias obligatorias.³⁹⁸

5.3.3 Adiciones a la patente

Es normal que un invento comporte mejoras o perfeccionamientos del mismo, de entidad no suficiente, para ser patentado en forma

³⁹⁴ Arts. 18 y sig LPIMUD, 6 y sig. RLPIMUD.

³⁹⁵ Art. 3.1 PCT.

³⁹⁶ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 401.

³⁹⁷ La patente europea es regulada por el convenio de Munich sobre la concesión de patentes europeas, para aludir aquéllas que siguen la vía de la concesión europea y desembocan en una o varias patentes nacionales.

³⁹⁸ Art. 51 LPIMUD.

separada, ni siquiera en la modalidad de patentes dependientes, pero igualmente susceptibles de protección. Por su carácter accesorio, limitan su período de vigencia al que restare a la patente principal a la que se adhieren.³⁹⁹

5.4 En el orden a la publicidad de la invención patentada

5.4.1 Patentes secretas

A diferencia de las patentes ordinarias, su registro permanece sin divulgar.⁴⁰⁰

6. Titularidad del derecho a obtener la patente

La titularidad y el derecho de la patente pertenecerá al inventor. En caso de que la patente sea realizada por dos o más personas, entonces la titularidad será de ambos, es decir, si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas --cotitularidad--.⁴⁰¹

La patente le pertenece al inventor o a sus causahabientes, y puede ser transmisible por todos los medios del derecho conocidos.⁴⁰²

La transmisión no se extiende al derecho de carácter personal, es decir, el inventor tiene derecho de ser mencionado en la patente que se conceda y en los documentos y publicaciones oficiales.⁴⁰³ Lo anterior se refiere al *derecho moral del inventor*.⁴⁰⁴

Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación.⁴⁰⁵ Este planteamiento no es señalado en nuestro sistema, pero se desprende de los Arts. 14, 18 y sigs. de LPIMUDI.

En el caso de invenciones simultáneas, efectuadas por investigadores independientes, el derecho de obtener la patente corresponde al que con anterioridad haya solicitado su otorgamiento.⁴⁰⁶ Igual que la anterior, la invención simultánea no fue objeto de regulación en

³⁹⁹ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 402

⁴⁰⁰ *Ibid.*

⁴⁰¹ Art. 14 LPIMUDI.

⁴⁰² *Ibid.*

⁴⁰³ Arts. 17 LPIMUDI; 7 R LPIMUDI; 4ter Convenio de París.

⁴⁰⁴ Astudillo, Gómez, F, *Op. cit.*, p. 100.

⁴⁰⁵ *Ibid.*

⁴⁰⁶ Arts. 37 LPIMUDI; 27 RLPIMUDI.

nuestra Ley de Patente, pero se desprende de los Arts. 37 de la Ley y 27 del Reglamento.

Las invenciones laborales se refieren a las realizadas por el trabajador durante la vigencia de su relación de servicio con un determinado empresario. En este particular, nuestra Ley regula en el Art. 15, señalando que la invención en este caso le pertenece a la persona que contrató el servicio o la obra, salvo pacto en contrario. Pero, en el caso de que la invención resulte con un valor superior al previsto, el inventor tendrá derecho a la remuneración proporcional fijada por la autoridad competente, salvo pacto en contrario.

Otra hipótesis que regula la Ley en el Art. 16 se refiere a las invenciones que resultan al margen de la relación laboral, es decir, cuando el empleado usa los medios de la empresa para realizar la invención, en este caso deberá comunicarlo de inmediato al empleador por escrito, acompañando la información necesaria de la invención. En este caso, el empleador tendrá un plazo de dos meses para manifestar su interés en la invención, en caso contrario le pertenecerá al inventor. Si el empleador manifiesta su interés, el inventor tendrá derecho a una remuneración equitativa, en caso de desacuerdo, lo determinará la autoridad competente, salvo pacto en contrario.

7. Procedimiento de la concesión

Nuestra ley de patentes regula de manera muy clara el procedimiento a seguir para la concesión de la patente en los artículos 18 al 37 y del 6 al 27 del Reglamento.⁴⁰⁷

7.1 Solicitud de patente

La solicitud es presentada en la oficina del Registro de Propiedad Intelectual --Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías--. Dicha solicitud deberá indicar:⁴⁰⁸

- a) Los datos generales del solicitante y del inventor, su representante o apoderado. La dirección del solicitante debe ser clara, con el fin de que permita una comunicación rápida. Debe incluirse un número

⁴⁰⁷ Art. 15.1.8 DR. CAFTA "Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual comprendidas por este capítulo, cada Parte le otorgará a los nacionales de otras partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y cualquier beneficio que se derive de los mismos".

⁴⁰⁸ Arts. 19 LPIMUDI; 6 RLPIMUDI.

de teléfono, un número de telefacsíml y dirección de correo electrónico. Puede incluirse una dirección postal especial.⁴⁰⁹

- b) Descripción de los documentos que acrediten.
- c) Petición de concesión de patente y nombre de la invención.
- d) Descripción de la invención. Cuando la descripción se hace en un idioma distinto del oficial, deberá presentarse la traducción correspondiente.

*Requisitos de la descripción:*⁴¹⁰

- i. Debe ser clara y completa para la persona capacitada en la materia de la técnica.
- ii. Debe indicar el sector tecnológico al que se refiere o al que se aplica la invención.
- iii. Indicar la tecnología anterior conocida por el solicitante, útil para la comprensión y examen de la invención y referencia a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología.
- iv. Una descripción de la invención que permita la comprensión del problema técnico y de las soluciones aportadas, exponiendo las ventajas con respecto a la tecnología anterior.
- v. Reseña de los dibujos, si existieran.
- vi. Una descripción de la forma en que la invención es susceptible de aplicación industrial.

*En el caso de invenciones que se refieren a producto o procedimiento de material biológico.*⁴¹¹ Cuando el material biológico no se encuentra

⁴⁰⁹ Art. 8 RLPIMUDI.

⁴¹⁰ Arts. 21 LPIMUDI; 12 RLPIMUDI.

⁴¹¹ Arts. 22 y 23 LPIMUDI, y 13 RLPIMUDI. El campo de la biotecnología es relativamente nuevo en el campo de la Propiedad Intelectual. El discurso se ha centrado en la protección mediante patente, sin embargo, para el campo jurídico ha sido difícil seguir el desarrollo de este campo, porque según los estudiosos del tema, han encontrado que las secuencias genéticas pueden patentarse si han sido manipuladas de forma que cumplan los requisitos básicos de la Ley de Patentes, es decir, se aprecia una convergencia en el campo de la bioinformática; a este respecto, la investigación es una alternativa que pretende utilizar el material biológico para sustituir el código digital convencional, y, de este modo, crear software biológico. La principal pregunta es si el área correcta de protección es la Ley de Patentes o los derechos de autor. La respuesta a esto tiene graves consecuencias. Las patentes requieren actividad inventiva, aplicabilidad industrial, y deben, sin duda, sufrir un procedimiento de examen. Los derechos de autor existen de forma automática, pero, a diferencia de las patentes, no otorgan a su autor un derecho de uso general, sino un conjunto predefinido de derechos exclusivos. Con todo, estos derechos podrían impedir la utilización de la obra, sobre todo en casos en que la información se presenta en formato digital -- es decir, cuando la información biológica es transformada en información digital--. Dr. Guido Westkamp, LL.M.

a disposición del público y la invención no pueda describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, se complementará la descripción mediante depósito de una muestra de dicho material, el cual deberá efectuarse en una institución dentro o fuera del país, reconocida por el Registro, indicándose, además, el nombre y la dirección, la fecha y el número asignado por la institución. Este depósito debe efectuarse en la misma fecha de presentación de la solicitud en Nicaragua o, el de prioridad. El depósito será válido si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente correspondiente.

La entrega de muestras del material depositado se sujetará a las disposiciones que norman el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines de procedimiento en materia de patentes⁴¹² y a lo estipulado en nuestro sistema legal:

e) Debe acompañarse la traducción correspondiente

f) Clasificación a la que pertenece⁴¹³

g) Datos de prioridades invocadas

h) Una o más reivindicaciones

Los límites fronterizos de los derechos del titular de una patente se establecen en el documento técnico respectivo, específicamente en la parte correspondiente a las reivindicaciones. La redacción de éstas es esencial, por cuanto debe hacerse de forma que contemple en toda su extensión lo que está agregando al estado de la técnica.⁴¹⁴

Senior Lecturer in Intellectual Property Queen Mary Intellectual Property Research Institute University of London, Protección del material biológico mediante derechos de autor. ¿Vuelta de la Bioinformática a los derechos de autor en la biotecnología? [consultado 8 de abril 2007] [en línea] disponible en internet: [http://www.ipr-helpdesk.org/newsletter/19/html/ES/IPRTDarticleN101A8.html]. El Parlamento Europeo ha emitido una directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biológicas, DIRECTIVA 98/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 6 de julio de 1998, disponible en internet: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/1998/l_213/l_21319980730es00130021.pdf]

⁴¹² Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes. Decreto No. 79-2005, Adhesión publicada en La Gaceta D.O. No. 213 del 3 de noviembre de 2005, y Decreto A.N. No. 4539. Aprobación publicada en La Gaceta D.O. No.60, del 24 de marzo de 2006. Disponible en internet en la página de la OMPI: [http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/trtdocs_wo002.html#intro]

⁴¹³ Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES). Acuerdo No. 082-2002, publicado en La Gaceta, D.O. No. 12 del 17 de enero de 2003, disponible en internet: [http://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/index.html]

⁴¹⁴ Las reivindicaciones adoptan una redacción determinada por la necesidad de fijar el campo jurídico de los derechos exclusivos derivados de la patente. Tal redacción adopta una metodología especial, dirigida a establecer del modo más preciso posible el contenido técnico inventivo respecto del cual la patente otorgará

La reivindicación ha sido adoptada en las diferentes legislaciones, debiendo diferenciarse de la descripción que hay que hacer de la invención. *La reivindicación define el objeto para el que se solicita la protección.* Debe ser clara y concisa, y ha de fundarse en la descripción, por cuanto el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos, o en su caso el depósito material biológico, servirán para implementarla. Por lo tanto, el derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas. La descripción y los dibujos o planos, en su caso, el depósito de material biológico servirá para interpretarlas.⁴¹⁵

*El caso de las reivindicaciones independientes y dependientes*⁴¹⁶

Una reivindicación será considerada independiente, cuando defina la materia protegida sin hacer referencia a otra reivindicación, y será considerada dependiente cuando comprenda o se refiera a otra reivindicación. Cuando la reivindicación dependiente se refiera a dos o más reivindicaciones, se considerará como reivindicación dependiente múltiple.

Toda reivindicación dependiente deberá indicar, en su preámbulo, el número de la reivindicación que le sirve de base, y precisará la característica adicional, variación, modalidad o alternativa de realización de la invención referida en la respectiva reivindicación de base.

Una reivindicación dependiente múltiple sólo podrá referirse de modo alternativo a las reivindicaciones que le sirven de base, y no podrá servir de base a otra reivindicación dependiente múltiple.

Toda reivindicación dependiente se entenderá que incluye todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación que le sirve de base. Una reivindicación dependiente múltiple se entenderá que incluye todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación junto con la cual haya de ser considerada.

un derecho exclusivo. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 33-IP-2006 [consultado 8 de abril 2007] [en línea] disponible en internet:

[<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/33-IP-2006.doc>]

⁴¹⁵ Astudillo Gómez, Francisco, *Op. cit.*, p. 110

⁴¹⁶ Art. 16 RLPIMUDI.

Las reivindicaciones dependientes se consignarán a continuación de las reivindicaciones que les sirvan de base.

Nuestro sistema legal señala como requisitos de la reivindicación:⁴¹⁷

- i. Que debe ser clara, precisa y sustentada por la descripción de la patente, y definirá las características esenciales de la materia que se desea proteger mediante ésta.
- ii. Las reivindicaciones estarán redactadas sobre la base de las características técnicas de la invención, sin contener ejemplos ni términos relativos o imprecisos, salvo que no estuviesen definidos con precisión en la descripción.

Salvo cuando la naturaleza de la invención hiciera conveniente una redacción diferente, las reivindicaciones contendrán:

- a) Un preámbulo que indique las características técnicas de la invención que forman parte del estado de la técnica.
- b) Una parte que exponga las características técnicas que distinguen la invención frente al estado de la técnica y que, conjuntamente con las mencionadas en el párrafo a), se desea proteger.

Cuando se hubiesen presentado dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de números de referencia de las características correspondientes ilustradas en los dibujos. Tales números de referencia figurarán entre paréntesis. No se incluirán números de referencia cuando no sean necesarios para una mejor comprensión de la reivindicación.

Por último, es necesario destacar que cuando hubiese más de una reivindicación, éstas se numerarán consecutivamente

- i) Dibujos que correspondan. Los dibujos deberán presentarse cuando fuesen necesarios y permitan comprender o ejecutar la invención. Deben cumplir los siguientes requisitos:⁴¹⁸
 - i. Se harán con trazos suficientemente nítidos y uniformes.

⁴¹⁷ Arts. 25 LPIMUDI, 15 RLPIMUDI.

⁴¹⁸ Arts. 24 LPIMUDI y 14 RLPIMUDI.

- ii. Los elementos de una misma figura deben guardar entre ellos las proporciones justas, salvo cuando una diferencia de proporciones fuere indispensable para la claridad de la figura.
 - iii. Una misma página de dibujos puede contener dos o más figuras, pero éstas deben estar claramente separadas y de preferencia orientadas verticalmente.
 - iv. No se usará en los dibujos signos de referencia que no estén mencionados en la descripción y en las reivindicaciones. Los mismos signos de referencia deberán emplearse para los mismos elementos o figuras cuando éstos aparecieren más de una vez.
- j) Resumen técnico. Consiste en lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la invención, así como el uso principal de la misma, incluye la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice la invención, y servirá sólo para fines de información técnica.⁴¹⁹ Deberá redactarse en cumplimiento a los siguientes requisitos:
- i. Que pueda servir como instrumento de búsqueda y recuperación de información técnica.
 - ii. Que se circunscriba esencialmente a aquello que la invención aporta como novedad al estado de la técnica.
 - iii. Que su extensión no exceda de ciento cincuenta palabras.
 - iv. Que comprenda una síntesis de lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, indicando el sector tecnológico al que pertenece la invención. Su redacción debe permitir que se comprenda el problema tecnológico, lo esencial de la solución de ese problema mediante la invención y el uso o usos principales de la invención.
 - v. Que presente la fórmula química y/o el dibujo que caractericen mejor la invención, cuando la hubiere.
 - vi. Que haya información de los productos o compuestos químicos: identidad, preparación y aplicación.
 - vii. Que señale los procedimientos químicos: sus etapas o pasos, el tipo de reacción, y los reactivos y condiciones necesarios.
 - viii. Productos o artículos: su método de fabricación.
 - ix. Mezclas: sus ingredientes.

Cuando el resumen contenga un dibujo, cada característica técnica mencionada en el resumen irá seguida de un número de referencia,

⁴¹⁹ Arts. 26 LPIMUDI y 17 RLPIMUDI.

entre paréntesis, que remita a las características ilustradas en ese dibujo.

El Registro, de oficio, podrá corregir o modificar el contenido del resumen únicamente para mejorar su valor informativo.

k) Comprobante de pago de la tasa de solicitud.⁴²⁰

l) Nombre y firma del solicitante.

m) Presentar el poder o el documento que acredite la representación según fuere el caso.⁴²¹

Cuando el solicitante o el titular tengan domicilio fuera del país, deberá hacerse representar por un mandatario domiciliado en Nicaragua. La Ley de Patente señala que no será necesario que haya representación para: presentar las traducciones de un documento; presentar los dibujos correspondientes a la invención; efectuar pagos; solicitar recibos o constancias relacionados con cualquiera de las gestiones referidas antes.

Cuando el solicitante ya estuviere acreditado en el Registro por poder, y su existencia consta en el Registro, basta con hacer referencia del expediente donde se encuentra el poder.

En el caso de la gestión oficiosa, nuestra ley reconoce la figura, pero señala como requisito presentar una garantía, para responder por los resultados del juicio.

n) Cuando fuese el caso, una constancia de depósito del material biológico, emitida por la institución depositaria.

Cuando se trate de solicitudes en las que se reivindique prioridad, deberá indicarse la fecha, el número y la oficina de presentación de la solicitud, u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero, y que se refiera a la misma invención reivindicada.

Fecha de presentación y forma de llenar las omisiones⁴²²

La fecha de presentación marcará la prioridad registral, salvo que el solicitante alegue una anterior derivada de la aplicación de los convenios internacionales en la materia.

⁴²⁰ Art. 128 LPIMUDI.

⁴²¹ Art. 92 LPIMUDI.

⁴²² Art. 20 LPIMUDI.

La solicitud se tendrá por presentada por la fecha de recepción en el Registro, siempre que dicha solicitud exprese claramente: indicación de que se solicita la concesión, información suficiente que identifique al solicitante, descripción de la invención. En caso de presentar omisiones deberá subsanarlos en un plazo no mayor de dos meses, que corren desde el momento en que es notificado. En este caso, cuando el solicitante cumpla con los requisitos se tendrá como presentada la solicitud a la fecha de la recepción de los elementos omitidos. En el caso de no presentar las omisiones indicadas, se tendrá por no presentada y se mandará a archivar.

Cuando en la descripción de la invención hace referencia a dibujos que no se presentaron, el Registro mandará subsanar de conformidad al procedimiento anterior. Igual procedimiento ocurre en el caso de no acompañar las traducciones debidas.⁴²³

Otras reglas que deben tomarse en cuenta al momento de presentar la solicitud.

Unidad de la invención⁴²⁴

Para que haya unidad de la invención debe cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Deben estar vinculadas entre sí
- b) Deben formar un único concepto de invención

Habrá unidad de invención aun cuando la solicitud contenga dos o más reivindicaciones independientes relativas a invenciones de categorías diferentes, siempre que la materia reivindicada en ellas forme un mismo concepto inventivo. También habrá unidad de invención cuando una misma solicitud contenga reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, entre otras:

- a) Un producto y un procedimiento para su preparación o fabricación.
- b) Un producto y una utilización o aplicación del mismo.
- c) Un producto, un procedimiento para su preparación o fabricación, y una utilización o aplicación del producto.
- d) Un procedimiento para la preparación o fabricación de un producto y una utilización o aplicación del producto.
- e) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica del procedimiento.

⁴²³ Art. 20 LPIMUDI.

⁴²⁴ Arts. 27 LPIMUDI y 19 RLPIMUDI.

- f) Un producto, un procedimiento para su preparación o fabricación, y un aparato o medio para la puesta en práctica del procedimiento.

*Acumulación de pedido.*⁴²⁵ Siempre y cuando sea el mismo titular podrá pedirse mediante único pedido lo siguiente:

- a) La modificación o correcciones de dos o más solicitudes.
- b) Inscripción de cesiones relativas a dos o más solicitudes.
- c) La inscripción de licencias.

La tasa se pagará en función del número de solicitudes o de títulos acumulados.

7.2 Examen de forma

Admitida a trámite la solicitud por ir acompañada de la documentación exigida, se procederá a un examen por parte de la oficina de patente sobre el cumplimiento de los requisitos señalados en el Art. 19 de la LPIMUDI, y las disposiciones reglamentarias antes señaladas. Si del examen resulta alguna deficiencia, el Registro notificará al solicitante para que efectúe la corrección dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificación, bajo el apercibimiento de declararse abandonada a través de resolución razonada.⁴²⁶

Puede observarse que los Arts. 20 y 30 LPIMUDI están relacionados con el tiempo que le otorga al solicitante para cumplir las omisiones observadas, si se leen por separado, cada uno tendrá un tiempo diferente, pero por economía procesal y por lógica jurídica deben tramitarse de manera relacionada.

*7.3 Publicación de la solicitud*⁴²⁷

Presentada la solicitud en la oficina de patentes, quedará disponible al público para fines de información. El Registro ordenará de oficio la publicación en La Gaceta, Diario Oficial, por una sola vez a costa del interesado. El aviso contendrá los requisitos señalados en el Art. 32 LPIMUDI. El interesado entregará al Registro el comprobante de pago de la publicación dentro de los 15 días hábiles de la entrega de la orden de publicidad, en caso contrario se declarará abandonado y se archivará de oficio.

⁴²⁵ Art. 93 LPIMUDI.

⁴²⁶ Art. 30 LPIMUDI; Art. 15.9.7 CAFTA-DR “8. Cada Parte proporcionará a los solicitantes de patentes al menos una oportunidad para presentar enmiendas, correcciones, y observaciones en relación con sus solicitudes”.

⁴²⁷ Art. 31 LPIMUDI.

La publicación podrá efectuarse en el plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación en el país, o cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad.

Publicada la solicitud en la forma indicada, el interesado tiene un plazo de 3 meses para presentar un ejemplar del medio de comunicación en que apareció escrito, en caso contrario se declarará en abandono y se archivará de oficio.

7.4 Examen de fondo⁴²⁸

Tiene por objeto determinar si el objeto de la invención es patentable, y si los documentos acompañados --tales como la descripción, el resumen y las reivindicaciones-- cumplen con los requisitos de ley.⁴²⁹

En el examen de fondo se revisan los requisitos de patentabilidad. Si no se cumple con éstos, el Registro le notificará al solicitante para que presente en el plazo de 3 meses la documentación debida, que corrija, modifique o divida la solicitud; en caso contrario, se denegará mediante resolución fundamentada. Este examen podrá realizarlo el Registro directamente o mediante el curso de expertos independientes o de entidades públicas o privadas, sean nacionales o extranjeras, de conformidad con el Art. 24 del RLPIMUDI. El Registro podrá reconocer otros documentos relativos a exámenes de novedad o de patentabilidad realizados por otras oficinas de Propiedad Intelectual o dentro de Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (CPT).

En el caso de que el Registro hiciere una observación con base en la unidad de la invención, el solicitante dividirá la solicitud en dos o más que se organizarán en expedientes independientes, acompañando la documentación debida en cada caso.

En el caso de que se encuentre en trámite otra solicitud de patente con fecha anterior, el Registro suspenderá el examen hasta que se resuelva. La materia que quedase incluida en la patente que se conceda con base a la solicitud de fecha anterior se considerará como parte del estado de la técnica para efecto de determinar la novedad de cualquier solicitud de fecha posterior.

⁴²⁸ Arts. 34 LPIMUDI; 23, 25 RLPIMUDI.

⁴²⁹ Bendaña Guerrero, Guy José, *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*, 1 Ed, Hispamer, Managua, 1999, p. 268.

El solicitante debe presentar el monto correspondiente al examen de fondo, dentro de seis meses a partir de la publicación del aviso de la solicitud, en caso contrario se declarará abandonada y se mandará a archivar de oficio.

Durante el trámite del examen de fondo, el Registro podrá requerir por escrito al solicitante para que presente la documentación adicional o complementaria mencionada en la descripción.

En el caso de la documentación de solicitudes extranjeras, a efectos del examen de patentabilidad, el solicitante proporcionará la documentación siguiente, acompañada de las traducciones correspondientes:⁴³⁰

- a) Copia simple de la solicitud extranjera y de los resultados del examen de novedad y de patentabilidad efectuado respecto a dicha solicitud.
- b) Copia simple de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido en la oficina de patentes del país emisor.
- c) Cuando fuese necesario, el Registro podrá pedir en cualquier momento al solicitante copia de cualquier resolución o fallo, por el cual se hubiese rechazado, denegado, revocado, anulado o invalidado la solicitud extranjera.

El solicitante tendrá un plazo de tres meses a partir de la notificación para poner a disposición del Registro los documentos relacionados, en caso contrario se le denegará la patente solicitada.

El solicitante podrá hacer cualquier observación sobre la información que proporcione. Asimismo, el Registro podrá pedir que los documentos presentados sean debidamente legalizados o autenticados.

7.5 Concesión de la patente⁴³¹

Cumplidos todos los trámites señalados, el Registro procederá a emitir la resolución que concede la patente, ordenando:

- a) Inscribir la patente.

⁴³⁰ Art. 35 LPIMUDI.

⁴³¹ Arts. 37 LPIMUDI; 27 RLPIMUDI.

- b) Entregar el certificado de concesión. Que deberá ir debidamente firmado por el Registrador y llevará anexo una copia de la resolución de la concesión y un ejemplar del documento de patente.
- c) Mandar a publicar el aviso de la concesión de patente por una sola vez en La Gaceta, Diario Oficial, o en otro diario de circulación nacional que incluirá:
 - i. Número de la patente y fecha de la concesión.
 - ii. Número y fecha de la solicitud de patente.
 - iii. País u oficina, fecha y número de las solicitudes cuya prioridad se hubiese invocado.
 - iv. Nombre y domicilio del titular de la patente.
 - v. Nombre del inventor.
 - vi. Título de la invención.
 - vii. Clasificación de la invención.

El certificado de concesión de la patente irá firmado por el Registrador o por el Registrador Suplente.

El certificado llevará anexada una copia de la resolución de concesión y un ejemplar del documento de patente. El certificado de concesión contendrá los elementos indicados en el Art. 37 de la Ley.

El documento de patente consistirá en una página de portada que llevará anexadas la descripción, las reivindicaciones aprobadas y los dibujos correspondientes. La página de portada del documento de patente indicará el nombre del Registro y la designación "Patente de Invención", y datos generales del solicitante e inventor.

8. Situaciones que se presentan durante el procedimiento de concesión de patente de invención y después de la concesión

8.1 Conversión de una solicitud.⁴³²

Conviene aclarar que el solicitante de una patente puede, durante su tramitación y por una sola vez, interesarse en que se transforme en otra modalidad de propiedad industrial, o reiterar su solicitud; es decir, que se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad, y que, a su vez, se convierta en solicitud de patente de invención. En todo caso, se mantiene la fecha de presentación de la solicitud. La

⁴³² Arts. 36 LPIMUDI; 26 RLPIMIUD.

solicitud de conversión contendrá los requisitos siguientes: datos generales del solicitante, dirección, número de teléfono, telefacsímil, correo electrónico, datos generales de su representante o apoderado, lugar para oír notificaciones, datos generales sobre la solicitud en materia de conversión, número, fecha de presentación, nombre de la invención o modelo de utilidad, la descripción de los documentos que adjunta, nombre y firma del solicitante, y devengará la tasa de conversión establecida.

*8.2 División de la solicitud*⁴³³

Solicitud en trámite

Consiste en la posibilidad de que el solicitante pida, en cualquier momento del trámite, la división de su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias. Ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. Cada solicitud resultante de la división fraccionaria devengará la tasa establecida, y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y en lo que corresponda, a la fecha de prioridad indicada en ella. La solicitud se redactará de acuerdo con los siguientes requisitos: datos generales del solicitante, de representante o apoderado, indicación de la solicitud objeto de división, clasificación, número de solicitud, título de la nueva solicitud, lugar para notificaciones, nombre y firma del solicitante. Para formar cada solicitud el solicitante presentará las reivindicaciones y el resumen que correspondan a cada una de ellas y copia de la descripción contenida en la solicitud inicial. El Registro cotejará y razonará las copias.

*Concedida la patente*⁴³⁴

Concedida la patente, el titular podrá pedir la división, la cual se hace mediante dictamen pericial, y se expedirá certificados para cada una de las patentes fraccionarias. La división se publicará en La Gaceta, Diario Oficial, o en otro diario de circulación nacional, acusando la tasa establecida. La solicitud se redactará de acuerdo con los siguientes requisitos: datos generales del solicitante, de su representante o apoderado, descripción de los documentos que acreditan; título de la patente objeto de división, clasificación, lugar para oír notificaciones y

⁴³³ Arts. 28 LPIMUDI; 20 RLPIMIUD.

⁴³⁴ Arts. 42 LPIMUDI; 42 RLPIMIUD.

nombre y firma del solicitante. Y el aviso contendrá los siguientes requisitos: datos generales de la patente cuya división se solicita, número de patente, datos generales del titular de la patente o apoderado, símbolo de la clasificación de patentes y nombre de la invención.

Las patentes fraccionarias se constituirán duplicando el documento de patente y abriendo nuevos asientos registrales para cada una. Cada patente fraccionaria se numerará con base en el número de la patente inicial, agregando el numeral que distinga a cada una.

Efectuada la división, cada patente fraccionaria será independiente de las demás. Cada una devengará la tasa anual que corresponda a la patente inicial, que deberá pagarse a partir del año siguiente al de la división.

Los certificados de registro de cada patente fraccionaria contendrán los datos indicados en los Arts. 26 y 27 RLPIMUDI, y consignarán el número de la patente inicial.

8.3 Modificación o corrección⁴³⁵

Solicitud en trámite

El solicitante de la patente de invención mediante pago de la tasa establecida, podrá en cualquier momento del trámite pedir al Registro la modificación o corrección, pero no significará una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Concedida la patente de invención

Concedida la patente, el titular podrá pedir en cualquier momento que se inscriba un cambio en el nombre, domicilio u otros datos relativos al titular. Este cambio se inscribirá en el Registro para los efectos legales frente a terceros. Inscrito debidamente, previo pago de la tasa establecida, el titular del Registro expedirá un nuevo certificado de concesión.

Los cambios o modificaciones solicitadas no significarán una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud.

Modificación de las reivindicaciones⁴³⁶

⁴³⁵ Arts. 29, 40 LPIMUDI.

Las reivindicaciones pueden ser objeto de modificaciones, cuya finalidad consiste en reducir o limitar su alcance. En este caso, al igual que los anteriores, no se admitirá ninguna modificación que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial. Inscrita la solicitud en el Registro, se expedirá un nuevo certificado de concesión y el documento de patente con las reivindicaciones modificadas.

*8.4 Observaciones de terceros*⁴³⁷

El Registro permitirá que terceras personas --sean naturales o jurídicas-- hagan observaciones o documentos durante y antes de la resolución final del trámite de solicitud de patente, así el tercero podrá presentar observaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar si procede o no la solicitud. Presentadas las observaciones, el registro notificará al solicitante las observaciones recibidas, el solicitante podrá presentar los comentarios que sean necesarios en el plazo de dos meses, que corren a partir de la notificación. Antes de dos meses, contados a partir de la fecha en que se notificó al solicitante las observaciones, el Registro de la Propiedad Intelectual no resolverá la solicitud, salvo que antes de vencer ese plazo el solicitante presente sus comentarios o documentos, o pidiera que se prosiga el trámite. Agrega la ley que las observaciones presentadas no significan que abren un trámite administrativo, ni que este tercero pasa a ser parte en el procedimiento.

9. Contenido del Derecho sobre la patente de invención

En este sentido, nuestra ley ha pretendido establecer algunas precisiones que en esencia se concretan en las siguientes:

9.1 El plazo

La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables que se computan a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Registro. Para mantener el plazo vigente el titular debe pagar la tasa anual correspondiente, en caso contrario, caducará de pleno derecho el derecho de la patente.⁴³⁸

⁴³⁶ Art. 41 LPIMUDI.

⁴³⁷ Art. 33 LPIMUDI.

⁴³⁸ Arts. 38, 128 LPIMUDI.

Nota: Iniciativa de Reforma y adición al art. 38 citado: Con fecha 20 de julio del año 2007, el Presidente de la República de Nicaragua a través de su Secretario Político presentó iniciativa de ley "Reforma y Adiciones a la Ley No.354, let de Patente de Inversiones, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales". La reforma

9.2 La exclusividad⁴³⁹

Según Pérez de la Cruz, se extiende a la fabricación o comercialización del producto objeto de la patente, así como su importancia y posesión, incluido el almacenamiento con fines comerciales --patente de producto--. En cambio, si se trata de patente de procedimiento, el derecho del titular se concreta en impedir la utilización o comercialización del procedimiento y la comercialización de productos

consiste en adicionar el artículo 38 bis 1 a la ley citada, artículo que deberá leerse así: "Art. 38 bis 1. Retrasos injustificados. El plazo de la patente es de veinte años improrrogables, de conformidad con el artículo 38, sin embargo, podrá finalizar en una fecha posterior a la que corresponde, únicamente en los siguientes casos:

- a) Cuando por causas imputables al Registro de Propiedad Intelectual, éste se demorte en conceder el registro de una patente por más de cinco años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro de la patente;
- b) Cuando por causas imputables al Registro de Propiedad Intelectual, éste se demore en conceder el registro de una patente por más de cinco años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud del examen de fondo; o
- c) Cuando por causas imputables a la autoridad competente, para la concesión de registro para la comercialización de productos farmacéuticos, éste se demora en conceder el registro sanitario más de cinco años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro. Lo dispuesto en este literal se aplicará únicamente en caso que el producto farmacéutico esté cubierto por una patente vigente en Nicaragua.

La fecha de finalización del plazo de protección a que se refiere este artículo, será decretada por el Registro de Propiedad Intelectual, a solicitud del interesado, quien deberá de presentar la solicitud de compensación del plazo de la patente, en un término no mayor de sesenta días a partir de la entrega del certificado de concesión si correspondiera a los incisos a) y b), o sesenta días a partir de la primera autorización de comercialización, si correspondiera al inciso c).

El Registro de Propiedad Intelectual aplicará lo siguiente: un día por cada día de retraso contado a partir del primer día del sexto año en los casos de los literales a) y c), o del primer día del cuarto año en el caso del literal b), será adicionado al plazo de protección de la patente, pero en ningún caso excederán un total de quinientos cincuenta días».

La iniciativa de reforma y adiciones, es en virtud de que Art. 15.9.6 (a) y (b) del capítulo XV del Tratado de Libre Comercio Centroamericano-Estados Unidos de América-República Dominicana (CAFTA-DR), contemple que cada Estado parte, deberá establecer plazos compensatorios para los titulares de patente, cuando exista retrasos injustificados de parte de la administración pública.

⁴³⁹ Según el señor Christopher Kalanje, consultor de la OMPI, en su artículo «Aprovechar al máximo el sistema de propiedad intelectual: Algo más que el "derecho a excluir"», publicado en http://www.wipo.int/sme/es/documents/leveraging_ip.htm, (31-01-2007). «Una patente es un derecho de propiedad intelectual que otorga al titular/propietario de la misma el derecho de prohibir a terceros, por un tiempo limitado, que fabriquen, utilicen, vendan, distribuyan o importen la invención reivindicada. Por lo general, el simple ejercicio de esos derechos exclusivos impediría que terceros, sin autorización previa del titular/propietario de la patente, obtengan beneficios comerciales del activo de propiedad intelectual en cuestión. Lamentablemente, en casi todos los países, la mayoría de los titulares de derechos de propiedad intelectual tienden a centrar su atención casi de manera exclusiva en los aspectos preventivos de esos derechos, es decir, que el principal objetivo del titular de una patente que hace todo lo que está a su alcance para evitar que terceros utilicen sus activos de propiedad intelectual, es elevar barreras de entrada a un determinado mercado».

con él.⁴⁴⁰ Nuestra ley establece que el titular tiene el derecho de impedir a terceras personas explotar la invención patentada, otorgándole la facultad de proceder en contra de terceros que sin su consentimiento realicen los siguientes actos:⁴⁴¹

- a) Reivindicar la patente de un producto.
- b) Producir o fabricar el producto.
- c) Ofrecer en venta, vender o usar el producto.
- d) Importarlo o almacenarlo para algunos de los fines antes señalados.
- e) Reivindicar un procedimiento.
- f) Emplear el procedimiento.
- g) Ejecutar el acto indicado en el inciso a) respecto de un producto obtenido directamente del procedimiento

Este derecho es conocido como derecho patrimonial del titular.

9.3 *Derecho anterior a la invención*

La concesión de una patente es compatible con el derecho de explotación, para atender las necesidades razonables de su empresa.⁴⁴² En este sentido, nuestro sistema reconoce el derecho de aquella persona que, obrando de buena fe, ya se encontraba elaborando en el país el producto o el procedimiento que constituye la invención del titular que registró debidamente la invención, pero este derecho lo tiene siempre y cuando lo haya usado de buena fe y con anterioridad a la fecha de presentación, o, en su caso, de prioridad de la solicitud de patente correspondiente. El derecho que otorga la ley a esta persona, sólo podrá cederse o transmitirse con la empresa o el establecimiento donde se estuviese realizando o se hubiere previsto realizar tal producción o uso. No será aplicable la excepción prevista en este artículo si la persona que deseara prevalecerse de ella hubiera adquirido conocimiento de la invención por un acto ilícito.⁴⁴³

9.4 *Derecho de Prioridad*⁴⁴⁴

La concesión de una patente no perjudica los derechos derivados de otra prioritaria. Sobre el Derecho de Prioridad, nuestra ley señala que la prioridad podrá ser invocada de acuerdo con lo establecido en el

⁴⁴⁰ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 406.

⁴⁴¹ Art. 44 LPIMUDI; Art. 15.9.3 CAFTA-DR “3. Una Parte podrá prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros».

⁴⁴² Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 406.

⁴⁴³ Art. 48 LPIMUDI.

⁴⁴⁴ Arts. 89 y 90 LPIMUDI; Art. 4 del Convenio de París.

Convenio de París u otro tratado suscrito por Nicaragua. En este particular, el Convenio establece que quien hubiere depositado una solicitud de patente de invención, en algunos países de la Unión, gozará del derecho de prioridad para efectuar el depósito en los otros países durante el plazo de doce meses. Este plazo corre a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud, no incluye el día del depósito. Este derecho de prioridad reconoce todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión. Se considera como primera solicitud aquella cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad.

Según el Convenio de París, quien desee prevalerse de un depósito anterior, estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo en que deberá ser efectuada esta declaración. En este orden de ideas, nuestra legislación contempla que el Derecho de Prioridad se invocará mediante una declaración que se presentará ante el Registro con la solicitud de patente o de Registro, o dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de prioridad aplicable.

Dicha declaración debe contener:

- a) Nombre del país o de la oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria.
- b) La fecha de presentación de la solicitud de prioridad.
- c) El número de la solicitud prioritaria, si se conoce. Si no se conoce, deberá indicarse aquél tan pronto sea conocido.

Asimismo, deberá adjuntarse en el término indicado antes, una copia de la solicitud prioritaria o la reproducción de cada diseño industrial, según fuese el caso, certificada por la oficina que la recibió, incluyendo la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, cuando los hubiera, y un certificado de la fecha de presentación de la misma expedida por esa oficina. Cada documento deberá ir acompañado con la traducción correspondiente, dispensado de toda legalización.

El Convenio señala que ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una prioridad o varias contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya

prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial, y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial, y si hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

La prioridad no podrá ser rehusada porque ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo --se refiere a la Convención--, en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.

En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad, basado sobre el depósito de una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.

Independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países

Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por sus nacionales serán independientes de las obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. Esta independencia deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal. Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquélla de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.⁴⁴⁵

En el ámbito de protección otorgado por la patente hay excepciones, las cuales son:

- a) *El uso para fines privados.* Según Pérez de la Cruz, los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.⁴⁴⁶ Este efecto lo podemos observar en el Art. 3 LPIMUDI cuando define el concepto de patente, al señalar que ésta es un derecho exclusivo reconocido por el Estado, con respecto de una invención cuyos efectos y alcance están determinados por esta ley. Igual efecto encontramos en el Art. 13 LPIMUDI sobre la aplicación industrial de la invención. Pero de manera expresa, esta limitación es recogida en el artículo 46 LPIMUDI.
- b) *El uso para fines experimentales.* Pérez de la Cruz comenta que tampoco inciden en el ámbito de protección de la patente los usos experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada. El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior, perteneciente a distinto titular, no será obstáculo para la validez de aquélla. En este caso, ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior durante la vigencia de ésta, sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria. En otras palabras, si éstos conducen a una invención llamada invención dependiente, su titular deberá estar autorizado por el titular de la

⁴⁴⁵ Art. 4bis Convenio de París.

⁴⁴⁶ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 407.

primera patente para poder explotar la suya. Esta limitación la encontramos claramente en el Art. 49 LPIMUDI.

Cuando no sea posible la explotación del invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente anterior, el titular de la patente posterior podrá exigir en cualquier momento la concesión de una *licencia obligatoria*. En este sentido, la ley señala que cuando una *licencia obligatoria* se pidiera para permitir la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior, se observarán las siguientes condiciones adicionales:⁴⁴⁷

- i. La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico importante de considerable categoría económica con respecto a la invención reivindicada en la patente anterior.
- ii. La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sólo podrá cederse con la patente posterior.
- iii. El titular de la patente anterior podrá, en las mismas circunstancias, obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

c) El agotamiento del derecho de patente

*La eficacia de la patente consiste en que en el territorio nacional nadie, excepto su titular (y aquellas personas a quienes él haya autorizado), puede fabricar el producto o introducirlo en el comercio. Pero con ello también se agota el efecto del derecho de patente. Si el titular de la patente ha fabricado e introducido en el comercio su producto bajo esta protección, que excluye la competencia de otras personas, entonces ha gozado de las ventajas que le concede la patente y, con ello, ha consumido su derecho. La patente no asigna a su titular la facultad de prescribir las condiciones bajo las cuales debe tener lugar el comercio con sus productos.*⁴⁴⁸

El agotamiento significa que una vez comercializado el producto protegido, sea por el propio titular o por un tercero con su consentimiento, el titular ha materializado el beneficio procurado por el sistema de patentes mediante la atribución de la facultad de exclusión,

⁴⁴⁷ Art. 54 LPIMUDI.

⁴⁴⁸ Mascre Fuentes, José. *Los efectos de la patente en el comercio internacional*. Librería Bosch. Barcelona. 1989; p. 199.

por lo que no puede pretender un segundo beneficio a partir de un mismo bien inmaterial. La razón de ser de la situación creada con la concesión de la patente ha desaparecido respecto de un bien cuando de él ya se ha extraído el beneficio derivado de la primera introducción en comercio. De este modo, el titular de la patente sólo podrá impedir la comercialización y utilización de aquellos bienes protegidos fabricados o introducidos en el comercio sin su consentimiento. El agotamiento se produce *ipso iure*, por lo que no puede ser restringido o eludido por la voluntad del titular.⁴⁴⁹

Para que la comercialización efectuada por un tercero con consentimiento del titular pueda dar lugar al agotamiento del derecho, es preciso que se verifique dentro de los límites consignados por el titular en su autorización. La violación de una limitación territorial, por ejemplo, puede constituir una infracción de la patente, y la comercialización habida sin respeto de estas condiciones no es presupuesto suficiente para el agotamiento del derecho. Por el contrario, no se puede decir lo mismo si la comercialización que excede los límites establecidos por el titular no constituye una violación a los límites de la autorización sobre el derecho, sino un incumplimiento de una obligación contractual. Por supuesto, queda al margen de una excepción aquella comercialización llevada a cabo sin el consentimiento del titular, pero en virtud de un derecho de utilización anterior, al que también se equipara el que deviene de una licencia obligatoria.

La construcción del principio de agotamiento, en algunas legislaciones, sólo afecta al derecho de utilización en cuanto éste puede ser ejercido ante actos relativos a bienes protegidos --fabricados y dados en comercio-- en territorio nacional: en consecuencia, el agotamiento del derecho sólo se verifica respecto de productos comercializados en territorio nacional por el titular o por terceros que cuentan con su autorización.

Este principio de no-reconocimiento de efecto extraterritorial alguno fue un punto a sortear en la Unión Europea en camino hacia la aprobación del Convenio de Luxemburgo. Así, la vigencia del principio de agotamiento nacional era expresamente establecida por las legislaciones y jurisprudencia de Holanda y de Alemania, que llegaban

⁴⁴⁹ Cfr. Sena, G. *I diritti sulle invenzioni I sui modelli industriali* (en Cicu, A. y Messineo, F. *Tratato de Diritto Civile e Commerciale*. Ed. Giuffrè. Milano. 1984. T° IX), para quien existe una manifestación de voluntad necesariamente ligada al acto negocial de poner en comercio, lo cual se entiende podría poner límites contractuales a la ulterior circulación o uso del bien.

a desconocer lo sucedido fuera de sus límites territoriales. El fallo *in re Voran* (sentencia del BGH del 26-02-1968) expresaba: *"El agotamiento de la patente existente en un Estado no tiene por consecuencia al mismo tiempo el consumo de la patente existente en otro Estado para la misma invención y el mismo titular"*. Por su parte, el Hoge Raad holandés (en su sentencia del 25-06-1943) *"Phillips c/ Mebins"*, sostuvo que *"la aplicación territorial de la ley sobre las patentes de invención tiene por consecuencia que la introducción en comercio en un mercado extranjero por el titular de una patente no afecta sus derechos derivados de esta patente; de lo que se desprende que no hay lícita introducción en comercio en los términos del artículo 30 párrafo 2 de la ley sobre patentes de invención, sino cuando ésta tiene lugar en el mercado holandés"*. Ambos fallos fundaron la negación de efectos extraterritoriales al agotamiento en la vigencia del principio de territorialidad en el derecho de patentes.

Esta posición fue criticada respecto de las importaciones paralelas de productos portadores de marcas, y después respecto de las importaciones de productos protegidos por patentes.⁴⁵⁰ Se demostró la incongruencia de utilizar el principio de territorialidad para negar efectos extraterritoriales al agotamiento, la necesidad de la utilización de un criterio basado en la finalidad perseguida por el sistema de patentes,⁴⁵¹ y su incompatibilidad con la construcción de los sistemas político-económicos regionales (por ejemplo, la Unión Europea, Mercosur).

Así, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desarrolló la llamada doctrina del agotamiento comunitario del derecho de patente nacional, en los fallos *"Centrafarm c/ Sterling Drug"*; *"Merck c/*

⁴⁵⁰ Las así llamadas *importaciones paralelas* tienen lugar cuando se introduce en un país un producto con marca registrada o patente otorgada en él, proveniente de otro país donde ha sido puesto en el comercio con la autorización del titular del registro. El requisito de explotación en el país no impide que el mismo titular o un tercero importen el producto protegido por la patente (o marca, o modelo industrial) desde un país en el que tal producto fue legítimamente puesto en el comercio. Según consta en el *AIPPI Annuaire 1990/V*, tanto el Grupo argentino como el Grupo brasileño se expidieron en el sentido de no considerar infracción a los derechos de la propiedad industrial, las importaciones paralelas, y en el caso argentino, esta postura se plasmó en el artículo 36, inciso c) de la Ley 24.481; pero en Brasil, el artículo 43, inciso IV del nuevo Código da Propiedad Industrial se enroló en la posición del agotamiento nacional: *"O disposto no artigo anterior não se aplica: ... IV: a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento ..."*.

⁴⁵¹ Por otra parte, no se debe perder de vista que el sistema de patentes entraña una limitación a la libertad de competencia, cuya intensidad refleja el equilibrio que, del modo más conveniente para el interés público en el progreso tecnológico y en la evolución de la economía, establece el legislador nacional entre el interés general al libre desarrollo de la actividad industrial, y el interés de lo particular a la protección de la invención. Una vez más, el legislador pondera el grado de restricción de la competencia en el mercado nacional, que es necesario para maximizar los intereses de la economía nacional.

Stephar" (sobre prohibición de importaciones paralelas); "*Pharmon c/ Hoescht*" (sobre prohibición de ventas directas mediante el ejercicio de la acción de violación instada por el titular de la patente) y "*Dansk Supermarked A.S. c/ A.S. Imerco*".⁴⁵²

La doctrina del agotamiento comunitario residiría en el principio de libre circulación de las mercancías en el interior de la región comunitaria, la prohibición de una importación en razón de un derecho de patente conduciría a admitir una *medida de efecto equivalente* contraria al Art. 30 del Tratado de Luxemburgo (en el caso de la Unión Europea) o del Art. 1º del Tratado de Asunción (en del Mercosur).

En nuestro sistema jurídico, la patente no concede el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente o por otra persona, con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él. Lo anterior significa que se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

En conclusión, cuando el titular de la patente introduce en el comercio el producto que incorpora la invención patentada, no puede impedir más tarde que ese producto circule de forma libre en el mercado. Es decir, no se puede oponer a las transacciones comerciales que terceros realicen con ese producto portador de su patente. Prácticamente, su derecho de patente se ha agotado.

10. Las patentes como objeto de negocio jurídico

Las patentes son objeto de propiedad especial y bienes inmateriales, por consiguiente, son susceptibles de circular *inter vivos o mortis causa*, así como constituir objetos adecuados de numerosos derechos reales.⁴⁵³

Las operaciones del tráfico nominadas son las siguientes:

⁴⁵² Sentencias del TJCE "*Centrafarm c/ Sterling Drug*" del 31-10-1974; "*Merck c/ Stephar*" del 14-07-1981; "*Pharmon c/ Hoescht*" del 09-07-1985 y "*Dansk Supermarked A.S. c/ A.S. Imerco*" del 22-01-1981.

⁴⁵³ Jiménez Sánchez, *Op. cit.*, p. 600

10.1 La cesión

Supone la transmisión definitiva de la titularidad de la patente efectuada a favor de un tercero por su titular registral.⁴⁵⁴ Nuestro sistema establece que la patente puede ser cedida a una persona natural o a una persona jurídica. Deberá constar por escrito, y surtirá efectos frente a terceros desde su presentación e inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual. La petición a inscripción deberá la tasa establecida.⁴⁵⁵

Cuando la transferencia resultara de una de las formas reconocidas por la Ley, tales como: contrato, disposición, testamentaria, sentencia, fusión o escisión, entre otras, la solicitud para su inscripción lo indicará, y se presentará acompañada del documento respectivo.⁴⁵⁶

10.2 La copropiedad o cotitularidad

Se produce en los casos en que la patente pertenece pro-indiviso a varias personas, las cuales en orden a su explotación han de constituir una comunidad de propietarios dotados de rasgos particulares.⁴⁵⁷

La cotitularidad de solicitudes o de títulos de protección previstos en esta Ley, salvo acuerdo distinto entre las partes, se regirá por las siguientes disposiciones:

- a) La modificación, limitación o desistimiento de una solicitud deberá hacerse en común.
- b) La renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un título se hará de común acuerdo.
- c) Cada cotitular podrá explotar o usar personalmente el objeto de la solicitud o del título, pero deberá compensar de manera equitativa a los cotitulares que no la explotaran o usaran, ni hubieran concedido una licencia para ello. En ausencia de acuerdo entre las partes, la compensación será fijada por la autoridad judicial competente.
- d) La cesión de la solicitud o del título se hará de común acuerdo, pero cada cotitular podrá ceder por separado su cuota, gozando el resto del derecho de preferencia en un plazo de dos meses, contados desde la fecha en que el cotitular les notificase su intención de transferir su derecho.

⁴⁵⁴ *Ibid.*

⁴⁵⁵ Arts. 49 LPIMUDI; 30 R LPIMUDI.

⁴⁵⁶ Art. 31 R LPIMUDI.

⁴⁵⁷ *Ibid.*

- e) Cada cotitular podrá conceder a terceros una licencia no exclusiva de explotación o de uso del objeto de la solicitud o del título, compensando equitativamente a los cotitulares que no la explotaran ni hubieran concedido una licencia para ello; por falta de acuerdo entre las partes, la compensación será fijada por la autoridad judicial competente.
- f) Una licencia exclusiva sólo podrá concederse de común acuerdo entre los cotitulares.
- g) Cualquier cotitular podrá notificar a los otros que abandona su cuota del derecho en beneficio de ellos, quedando liberado de toda obligación frente a los demás a partir de la notificación del abandono al Registro de la Propiedad Intelectual

10.3 *Usufructo*

En relación con éste, son aplicables las disposiciones del Código Civil.

10.4 *La licencia de patente*

Ésta es un contrato en cuya virtud el *licenciante*, no obstante conserva su condición de titular, autoriza --mediando una remuneración y por un período establecido-- al *licenciataro* para que ejercite todas o algunas de las facultades que como titular de la patente el ordenamiento le atribuye.⁴⁵⁸

Es un contrato oneroso, pactado por cierto tiempo, cuya extensión la ley establece salvo pacto en contrario.

Las obligaciones generalmente adquiridas por las partes al amparo del contrato de licencia son:⁴⁵⁹

- a) Obligaciones del licenciado o licenciataro
- b) Pago del canon de regalía contractualmente fijado
- c) Explotación de la patente licenciada
- d) Custodia del Know How o conocimientos secretos transmitidos por el licenciante para facilitar la explotación de la patente
- e) Obligaciones del licenciante
- f) Transmisión del Know How referente a la patente licenciada
- g) Afrontar la responsabilidad en que hubiere podido incurrir por falta de titularidad de lo licenciado, por carencia de las facultades para licenciar, o por daños causados a terceros por los defectos inherentes a la invención.

⁴⁵⁸ Illesca Ortiz, Rafael, *Op. cit.*, p. 601.

⁴⁵⁹ *Ibid.*

Por su parte, nuestra ley establece que en defecto de estipulación en contrario, serán aplicables a las licencias de patente las siguientes normas:⁴⁶⁰

- a) La licencia se extenderá a todos los actos de explotación de la invención, durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención.
- b) El licenciatario no podrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias.
- c) La licencia no será exclusiva, pudiendo el titular de la patente otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, así como explotar la patente por sí mismo.
- d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias para la explotación de la patente en el país, ni podrá explotar la patente por sí mismo en el país.

Serán nulas las cláusulas de un contrato de licencia cuando tuvieran el propósito o el efecto de restringir indebidamente la competencia o implicaran un abuso de la patente.

La licencia de patente surtirá efectos legales frente a terceros desde su presentación e inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. La petición de inscripción de una licencia causará la tasa establecida.⁴⁶¹

La solicitud se presentará acompañada de uno de los siguientes documentos, a elección del peticionante:⁴⁶²

- a) una copia del contrato de licencia.
- b) Un extracto o resumen del contrato en que figuren las partes contratantes, los derechos concedidos por la licencia y el alcance de la misma.

10.5 Las licencias obligatorias

*Las licencias obligatorias*⁴⁶³ son concedidas únicamente después de tres años de haberse concedido la patente por las siguientes causas:

⁴⁶⁰ Art. 50 LPIMUDI.

⁴⁶¹ Art. 50 LPIMUDI.

⁴⁶² Art. 34 RLPIMUDI.

⁴⁶³ Arts. 51 al 56 LPIMUDI, y 68 al 70 RLPIMUDI.

- a) Por interés público.
- b) Por emergencia nacional

En los dos casos anteriores deber ser declarado por autoridad competente.

- c) Para remediar una práctica anticompetitiva, a petición de una persona interesada o de la autoridad competente, previa audiencia del titular de la patente.

Las prácticas anticompetitivas deberán ser declaradas por resolución de la Dirección de Competencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC. Cuando se trate de un uso no comercial la declaratoria la hará el Ministro de Fomento, Industria y Comercio.

- d) Asimismo, las licencias obligatorias tienen por objeto abastecer el mercado interno, y su titular recibirá remuneración adecuada.

A falta de acuerdo, el Registro establecerá el monto y la forma de pago. Se entiende por monto de la licencia el pago realizado por el licenciatario por una sola vez por el derecho otorgado o derecho de entrada, y por remuneración el pago o canon periódico a realizar por el licenciatario mientras dura la licencia obligatoria.

Ésta no podrá concederse con carácter exclusivo, ni ser objeto de cesión ni sublicencia, y sólo podrá transferirse con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo que explota la licencia.⁴⁶⁴

El Registro de la Propiedad Intelectual ordenará que:

- a) La invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite sea usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto.
- b) La invención objeto de una patente o de una solicitud de patente en trámite quede abierta a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso el Registro de la Propiedad Intelectual

⁴⁶⁴ Art. 5 Convenio de París. Inciso 5 numeral 4): Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Procedimiento de concesión de licencia obligatoria

a) El solicitante de la concesión deberá respetar los siguientes momentos:

- ii. Debe probar haber pedido previamente al titular de la patente la licencia contractual, y que no ha podido obtenerla en condiciones comerciales y plazo razonables. Este requisito no será pedido cuando se trate de licencia obligatoria por emergencia nacional, de extrema urgencia o de uso no comercial, o cuando tenga como objeto remediar una práctica anticompetitiva
- iii. Indicará las condiciones bajo las cuales se pretende obtener la licencia
- iv. Deberá tener capacidad técnica y económica para realizar la explotación
- v. Notificación de la solicitud al titular de la patente, y será parte interesada en el procedimiento
- vi. Concesión de la licencia obligatoria
- vii. El Registro emitirá una resolución de concesión de una licencia obligatoria que comprenderá:

vii.1) El alcance de la licencia, incluyendo su duración y los actos para los cuales se concede, que se limitarán a los fines que la motivaron.

vii.2) El monto y la forma de pago de la remuneración debida al titular de la patente.

iii.3) Las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propósito.

Por último, vale la pena destacar que la licencia obligatoria podrá ser revocada y modificada por el Registro, por las causas señaladas en la ley.

11. Extinción de la patente

La patente, como cualquier otro derecho inmaterial, es temporal y se extingue por las causas debidamente establecidas por la ley: nulidad de las patentes, la caducidad y la renuncia del titular. Antes que entremos a estudiar cada causa, recordemos que la patente tiene un plazo legal de concesión fijado en veinte años a partir de la fecha de su solicitud.

11.1 La nulidad de las patentes

La nulidad puede ser material o formal:

Nulidad material: Es la no concurrencia en la patente nula de alguno o de varios requisitos positivos de patentabilidad, o la incidencia de alguno negativo.⁴⁶⁵

Nulidad formal: Es la descripción insuficiente de la invención en la solicitud, la inadecuación de las reivindicaciones y la falta de legitimación del solicitante y ulterior titular aparente.⁴⁶⁶

La nulidad puede ser total o parcial: es total cuando afecta a toda la patente con todas sus reivindicaciones; es parcial cuando afecta una parte de patente.

De manera novedosa, el CAFTA-DR establece que en este particular cada parte --se refiere a cada Estado-- establecerá que una patente puede ser revocada o anulada sólo por las razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de una patente. Sin embargo, una parte también podrá establecer que el fraude, falsa representación o conducta injusta, podrá constituir la base para revocar o anular una patente o considerarla inefectiva.⁴⁶⁷

La declaración de nulidad es siempre de competencia judicial,⁴⁶⁸ atribuyendo legitimación activa a cualquier perjudicado por la concesión nula, así como a la administración pública, y legitimación pasiva al titular de la mencionada patente nula. Según Illescas, la acción de nulidad podrá ejercerse a lo largo de la vida de la patente.⁴⁶⁹

Según nuestra Ley, se tramita en juicio ordinario, pero añade otros requisitos que hay que cumplir en el proceso. Señala que cumplidos los términos de contestación y de prueba cuando la naturaleza de la

⁴⁶⁵ Art. 8 LPIMUDI.

⁴⁶⁶ Arts. 21, 25, 19 LPIMUDI; 6, 12, 15, 16 RLPIMUDI.

⁴⁶⁷ Art. 15.9.4 CAFTA-DR.

⁴⁶⁸ Arts. 95 LPIMUDI; 33 RLPIMUDI.

⁴⁶⁹ Illesca, *Op. cit.*, p. 604.

demanda lo requiera, el Juez podrá ordenar los dictámenes técnicos que fuesen pertinentes, mediante peritos, siendo aplicable lo dispuesto en el Art. 34 de esta Ley, en cuanto corresponda. En el caso de que se ordene la nulidad de la patente, diseño industrial, modelo de utilidad, el Registro de la Propiedad Intelectual inscribirá en el asiento registral respectivo la nulidad señalada, cuando quede firme la sentencia dictada por la autoridad judicial competente, bastando para tal efecto la certificación de la sentencia firme.⁴⁷⁰ Por último, la demanda de nulidad deberá ser notificada a todas las personas que tuvieran alguna licencia, crédito u otro derecho inscrito en relación con la patente objeto de la acción.⁴⁷¹

Declarada la nulidad de la patente, la autoridad judicial enviará una certificación de la resolución al RPI para su anotación y cancelación de los asientos de todas aquellas personas que hayan sido condenadas en la sentencia.⁴⁷²

Los efectos de la declaración judicial de nulidad son: extinción de la patente, indemnización por los daños y perjuicios causados y extensión eventual de la nulidad a las adiciones de la patente.

11.2 Caducidad de la patente

La caducidad supone la extinción de la vida de una patente que ha existido desde su concesión hasta el momento de la caducidad. Declarada la caducidad, la patente se extingue y deja de producir *ex nunc* sus efectos.

Las causas de caducidad son las siguientes:

- a) Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad.⁴⁷³
- b) Por abandono durante ocho meses de la solicitud de registro de patente. También se producirá el abandono de la solicitud de registro de patente en las formas establecidas en los Arts. 30 y 31 de la Ley.⁴⁷⁴

El solicitante o titular de un derecho, alegando justa causa, podrá pedir al Registro de la Propiedad Intelectual una prórroga de los plazos establecidos, la que deberá hacerse antes del vencimiento del plazo o

⁴⁷⁰ Art. 95 LPIMUDI.

⁴⁷¹ Art. 33 párrafo segundo RLPIMUDI.

⁴⁷² Art. 33 párrafo tercero RLPIMUDI.

⁴⁷³ Arts. 38, 130 LPIMUDI.

⁴⁷⁴ Art. 10 RLPIMUDI.

dentro de los dos meses posteriores, mediante el pago de la tasa establecida. En caso de solicitarse una prórroga después de haberse vencido el plazo, su concesión no afectará los derechos de terceros, adquiridos durante el lapso entre el vencimiento del plazo y la concesión de la prórroga.⁴⁷⁵

11.3 Renuncia del titular de la patente

La renuncia tiene características propias dado su carácter de acto voluntario y deliberante manifestado por el titular de una patente, el cual, mediante el mismo, declara no querer continuar en la propiedad del invento patentado. Nuestro sistema se refiere a la renuncia cuando habla del desistimiento.

En este sentido, el solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier estado del trámite, y podrá desistirse de dos o más solicitudes en trámite mediante un acto único. En estos casos deberá identificarse, indubitadamente, cada una de las solicitudes objeto del desistimiento.⁴⁷⁶

El desistimiento acaba con la instancia y la fecha de presentación. Quien tenga el derecho a obtener la patente o registro, podrá posteriormente presentar una nueva solicitud. El desistimiento no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado.

La solicitud de desistimiento contendrá: datos generales del solicitante, su representante o apoderado, título de la invención, solicitud objeto de desistimiento, clasificación, lugar para oír notificaciones, nombre y firma del solicitante.⁴⁷⁷

Una vez presentado el desistimiento, el RPI ordenará archivar la solicitud correspondiente. Si el desistimiento se hubiese presentado antes de la publicación de la solicitud, ésta se mantendrá en confidencialidad. En tal caso, el acceso al expediente respectivo requerirá la autorización escrita del solicitante o de su causahabiente.⁴⁷⁸

⁴⁷⁵ Art. 97 LPIMUDI.

⁴⁷⁶ Art. 9 RLPIMUDI.

⁴⁷⁷ Art. 9 tercer párrafo RLPIMUDI.

⁴⁷⁸ Art. 9 cuarto párrafo RLPIMUDI.

12. Protección jurisdiccional de la patente y de los derechos de su titular

12.1 Acción por infracción

Nuestro sistema de patentes contiene disposiciones que ofrecen protección al titular de la patente y a sus licenciatarios en exclusiva (legitimación activa), protección que les permite ejercer acciones judiciales, civiles, penales, administrativas, medidas de precautorias y de frontera en defensa de sus derechos.⁴⁷⁹

Está legitimado para ejercer la acción por infracción el titular de la patente. En caso de cotitulares, cualquiera podrá entablar la acción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo pacto en contrario. Asimismo, en el caso del contrato de licencia, el licenciatario exclusivo, cuya licencia se encuentre inscrita, podrá entablar acción contra terceros que cometan una infracción del derecho objeto de la licencia. Si el licenciatario no tuviese mandato del titular del derecho para actuar, deberá acreditar el haber solicitado al titular que la entable, y que éste ha dejado transcurrir más de un mes sin hacerlo. Aun sin haberse vencido este plazo, el licenciatario podrá pedir que se tomen medidas precautorias, el titular del derecho infringido podrá apersonarse en la acción en cualquier tiempo.⁴⁸⁰

El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá solicitar de manera conjunta o por separado cualquiera de las acciones siguientes:⁴⁸¹

- a) La cesación de los actos que constituyen la infracción.
- b) La indemnización por daños y perjuicios
- c) Apartar de los circuitos comerciales los productos resultantes de la infracción, y los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.
- d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso anterior.
- e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el inciso c)

⁴⁷⁹ Arts.105 al 120 LPIMUDI; 131, 132 RLPIMUDI.

⁴⁸⁰ Arts. 105, 108 LPIMUDI.

⁴⁸¹ Art. 106 LPIMUDI.

- f) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

La autoridad competente para conocer de estas acciones son los juzgados civiles en dependencia de la cuantía.⁴⁸²

Presentada la demanda por infracción, el juez notificará a todas las personas que tuviesen alguna inscripción registral a su favor, en relación con el título objeto del procedimiento. Estas personas podrán apersonarse en cualquier tiempo.⁴⁸³

El juez competente resolverá las peticiones, dando lugar o no de las circunstancias antes señaladas en el artículo 106 de la Ley de Patentes. La autoridad judicial, para mejor proveer, podrá ordenar al demandado que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios objeto de la infracción, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución, y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho.⁴⁸⁴

Al dictar sentencia, la autoridad judicial relacionará la gravedad de la infracción con las medidas ordenadas y los intereses de terceros.

Está exento de responder por daños y perjuicios el presunto trasgresor que hubiera comercializado productos que infringen un derecho protegido, salvo que él mismo los hubiese fabricado o producido, o los hubiera comercializado con conocimiento de la infracción.⁴⁸⁵

Nuestra ley hace especial referencia en la acción de indemnización por daños y perjuicios, en la que se destaca la forma en que calcula en función a los siguientes criterios:⁴⁸⁶

- a) Lucro cesante causado al titular del derecho como consecuencia de la infracción. Dicho lucro al ser considerado como base, tomará en cuenta, entre otros, el valor del bien o servicios objetos de la

⁴⁸² Arts. 105, 113, 117, 126 LPIMUDI.

⁴⁸³ Art. 105 párrafo tercero LPIMUDI.

⁴⁸⁴ Art. 106 tercer párrafo LPIMUDI.

⁴⁸⁵ Art. 106 segundo párrafo LPIMUDI.

⁴⁸⁶ Art. 107 LPIMUDI, reformado por el Art. 10 de la Ley N° 579, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N° 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

- infracción, con base en el precio al detalle sugerido u otra medida legitimada de valor que presente el titular de derecho.
- b) Precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que el titular del derecho ya hubiera concedido

El juez, salvo en circunstancias excepcionales, estará facultado para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales relacionados con infracciones al derecho de patente, que el infractor pague al titular de derecho las costas procesales y los honorarios razonables de los abogados.⁴⁸⁷

El plazo prescriptivo de la acción por infracción es de dos años contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años contados desde que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero.⁴⁸⁸

12.2 Acción de enriquecimiento sin causa

El titular puede ejercer la acción de enriquecimiento sin causa, cuando un tercero usa la invención o modelo de utilidad sin la autorización del titular, en el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de concesión de la patente. La acción puede ejercerse antes de la concesión de la patente. El juez no dictará sentencia mientras no quede firme la concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá respecto de la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.⁴⁸⁹

12.3 Acción de reivindicación del derecho

Esta acción se ejerce cuando quien no tiene el derecho de la invención solicita u obtiene la patente, en perjuicio de su verdadero titular, la persona perjudicada podrá reivindicarlo ante la autoridad competente, pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. La misma acción puede ir acompañada por la solicitud de los daños y perjuicios. Esta

⁴⁸⁷ Art. 107 bis LPIMUDI, Adicionado por Art. 11 de la Ley N° 579, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N° 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

⁴⁸⁸ Art. 110 LPIMUDI.

⁴⁸⁹ Art. 111 LPIMUDI.

acción prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o registro. La acción no prescribe en el caso de que quien obtuvo la patente lo haya hecho de mala fe.⁴⁹⁰

12.4 Medidas precautorias

El titular o licenciatario en exclusiva que inicie una acción por infracción, previa acreditación de su legitimación, y dando garantías suficientes de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil,⁴⁹¹ podrá solicitar a la autoridad judicial competente que ordene las medidas precautorias con el objeto de impedir la comisión de la infracción; evitar sus consecuencias; obtener, conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas precautorias se pueden ejercitar antes de la acción o conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.⁴⁹²

Estas medidas precautorias son:

- a) Cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción.
- b) Embargo o secuestro de los productos resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran, principalmente, para cometer la infracción.
- c) Suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso anterior.
- d) Constitución de una fianza u otra garantía razonable y suficiente a juicio de la autoridad judicial competente; a un nivel que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos, pero en ningún caso se podrá establecer un monto que disuada de manera irrazonable el poder recurrir a dichos procedimientos.⁴⁹³
- e) Solicitar la exhibición de documentos.

Quien solicite una medida precautoria deberá otorgar, con respecto a las mercaderías específicas, la información suficiente, con el fin de que las mismas sean de conocimiento del titular de derecho, de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades.⁴⁹⁴

Cuando la medida precautoria se ejecuta sin que se hubiere notificado a la otra parte, una vez ejecutada se notificará inmediatamente,

⁴⁹⁰ Art. 112 LPIMUDI.

⁴⁹¹ Art. 114 LPIMUDI.

⁴⁹² Art. 113 LPIMUDI.

⁴⁹³ Reformado por Art. 12 de la Ley N° 579, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N° 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

⁴⁹⁴ Reformado por Art. 13 de la Ley N° 579, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N° 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

pudiendo ésta recurrir ante el juez respecto de la medida ejecutada. El juez podrá revocar, modificar o confirmar la medida precautoria.⁴⁹⁵

La medida precautoria quedará sin efecto si no se inicia la acción por infracción dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la ejecución de la medida.⁴⁹⁶

12.5 Medidas en la frontera⁴⁹⁷

El juez competente podrá ordenar a las autoridades aduaneras las siguientes medidas, mediante solicitud del titular de la patente o de su licenciatario:

- a) Ejecutar las medidas precautorias citadas antes al momento de la importación de los productos objeto de la infracción, y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.
- b) Suspender la importación o exportación al momento de su despacho (*suspensión de importación o exportación*).

Reglas que deben observarse para la segunda medida:⁴⁹⁸

- a) Siempre que tuviere motivos fundados para suponer que se tramitarán por las aduanas nacionales importaciones o exportaciones de productos que infrinjan su derecho.
- b) Son aplicables a esa solicitud las condiciones y garantías aplicables a las medidas precautorias.
- c) Decretada la suspensión, las autoridades de aduanas notificarán inmediatamente al importador o exportador y al solicitante de la medida.
- d) Transcurridos diez días hábiles, contados desde la notificación de la medida de suspensión al solicitante, sin que éste hubiese comunicado a las autoridades de aduanas que ha iniciado la acción de infracción principal o que el juez ha dictado medidas precautorias para prolongar la suspensión, las autoridades de aduanas levantarán la suspensión y se despacharán las mercancías retenidas.

⁴⁹⁵ Art. 115 LPIMUDI.

⁴⁹⁶ Art. 116 LPIMUDI.

⁴⁹⁷ Arts. 117 al 120 LPIMUDI.

⁴⁹⁸ Arts. 117 al 120 LPIMUDI.

- e) Iniciada la acción de infracción principal, la parte afectada podrá recurrir al juez para que reconsidere la suspensión ordenada. El juez podrá revocar, modificar o confirmar la suspensión.
- f) A efectos de justificar la prolongación de la suspensión de las mercancías retenidas por las autoridades de aduanas, o para sustentar una acción de infracción, el juez permitirá al titular del derecho inspeccionar esas mercancías. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías. Al permitir la inspección, el juez podrá disponer lo necesario para proteger cualquier información confidencial, cuando fuese pertinente.
- g) Comprobada la existencia de una infracción, se comunicará al demandante el nombre y la dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías, y la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.
- h) El solicitante de dichas medidas deberá dar información clara y precisa de las mercancías para su debido reconocimiento.

12.6 Competencia desleal

La definición legal de competencia desleal, según la Ley de Patentes, comprende todo acto contrario a los usos y prácticas honestas de intercambio industrial o comercial dentro del contexto de operaciones de libre mercado nacional e internacional. Puede cometer actos de competencia desleal toda persona natural o jurídica, no es necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante o profesional, ni que exista una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto del acto.⁴⁹⁹

Son actos de competencia desleal relativos a secretos empresariales:⁵⁰⁰

- a) Explotar sin autorización de su poseedor legítimo un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral.
- b) Comunicar o divulgar sin autorización de su poseedor legítimo el secreto empresarial referido en el inciso a), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a dicho poseedor.

⁴⁹⁹ Art. 121 LPIMUD; Art. 15.1.15 DR: CAFTA: "Ninguna disposición de este Capítulo se interpretará como que impide a una Parte que adopte medidas necesarias para prevenir prácticas anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad intelectual establecidos en este Capítulo, siempre que dichas medidas sean consistentes con este Capítulo."

⁵⁰⁰ Art. 123 LPIMUD.

- c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos.
- d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c).
- e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo.
- f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial.

Contra los actos de competencia desleal referidos antes, cabe la denominada "*Acción contra los actos de competencia desleal*".⁵⁰¹

Cualquier persona interesada podrá demandar ante el juez, la verificación y calificación del carácter leal o desleal de algún acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil. Cualquier persona perjudicada por un acto de competencia desleal, de acuerdo con éste, podrá iniciar ante el juez competente una acción para hacer cesar ese acto o para impedir que se realice y para obtener la indemnización por daños y perjuicios.

También serán aplicables a las acciones contra actos de competencia desleal, las disposiciones del Art. 106 de la Ley, en cuanto corresponda, y serán aplicables las disposiciones pertinentes del derecho común relativas a actos ilícitos. La acción por competencia desleal prescribe a los dos años contados desde que la persona perjudicada tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o a los cinco años contados desde que se cometió por última vez ese acto, aplicándose el plazo que venza primero.

12.7 Acción por infracción penal

Incorre en infracción penal, aquel que:

- a) Haga aparecer como producto patentado protegido por modelos de utilidad o diseño industrial, aquellos que no lo estén.
- b) Sin ser titular de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial, o que sin gozar ya de estos privilegios, la invocare ante tercera persona como si disfrutara de los mismos.

⁵⁰¹ Arts. 126, 127 LPIMUDI.

- c) Falsifique en forma dolosa y a escala comercial.
- d) Revele a un tercero un secreto empresarial que conozca con motivo de su trabajo, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia, sin el consentimiento de la persona que guarda el secreto empresarial.
- e) Se apodere de un secreto empresarial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para así o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto empresarial o a su usuario autorizado.
- f) Use la información contenida en un secreto industrial que conozca en virtud de su trabajo, cargo, ejercicio de su profesión o relación de negocios sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto empresarial o su usuario autorizado con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto empresarial o su usuario autorizado.
- g) Fabrique productos patentados o protegidos por modelos de utilidad por diseños industrial, o emplee procedimientos patentados sin contar con el consentimiento o de su titular o actúe sin licencia o autorización.
- h) Importe, distribuya o comercialice productos amparados por una patente o protegidos por modelos de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular o sin licencia o autorización.

Sanciones por infracción penal:

Las infracciones a) y b) será sancionadas con prisión de 2 a 4 años y multa equivalente de cinco mil pesos centroamericanos; y las infracciones del c) al h) serán sancionados con prisión de 4 a 6 años y multa equivalente de ocho mil pesos centroamericanos.

13. Modelo de utilidad

Un modelo de utilidad consiste en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja, prácticamente para su uso o fabricación. Ejemplo: herramientas, aparatos, utensilios, dispositivos o partes de los mismos. El modelo de utilidad es un título de protección para invenciones menores, no tienen

la actividad inventiva para lograr la protección a través de patente;⁵⁰² que tendrá como vigencia diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud.⁵⁰³

Nuestro sistema define el modelo de utilidad como una invención constituida por una forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso.⁵⁰⁴

No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad:⁵⁰⁵

- a) Los procedimientos.
- b) Las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole.
- c) La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con esta Ley.

Un modelo de utilidad será patentable cuando tenga aplicación industrial y novedad. En este último caso no será considerado novedoso cuando no aporte ninguna característica utilitaria discernible con respecto al estado de la técnica.⁵⁰⁶

Entre las especialidades de su regulación, el modelo de utilidad se caracteriza porque los requisitos para obtener la protección son menos rigurosos que en la patente. La doctrina señala que la novedad exigida en los modelos de utilidad es sólo nacional, mientras en la patente es mundial. Por lo que se refiere al requisito de actividad inventiva, también es menor que en la patente; para cumplirlo es suficiente conque la invención no se derive de un modo evidente del estado de la técnica.

Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones antes estudiadas sobre la invención.⁵⁰⁷ Así, nos encontramos que las reglas sobre la concesión de un modelo de utilidad son similares al de la patente, igualmente en el caso de nulidad y caducidad. Pero la solicitud de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto o a un conjunto de dos o más partes que conformen una unidad funcional.

⁵⁰² Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 414.

⁵⁰³ Art. 65 LPIMUDI.

⁵⁰⁴ Art. 3 LPIMUDI.

⁵⁰⁵ Art. 62 LPIMUDI.

⁵⁰⁶ Art. 63 LPIMUDI; 35 R LPIMUDI.

⁵⁰⁷ Art. 66 LPIMUDI.

Asimismo, podrá reivindicarse en la misma solicitud varios elementos o aspectos de dicho objeto o unidad.⁵⁰⁸

14. Diseños industriales

Antes de definir los diseños industriales es necesario que definamos los siguientes términos:

Modelo industrial. Es todo objeto de que puede servir de tipo para la fabricación de un producto y que puede definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación.⁵⁰⁹

Dibujo industrial. Es toda disposición o conjunto de líneas y/o colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados.⁵¹⁰

Diseño industrial. Es el aspecto ornamental o estético de un artículo. Puede consistir en rasgos en tres dimensiones, como la forma o la superficie de un artículo, o rasgos en dos dimensiones, como el dibujo, las líneas o el color.⁵¹¹

Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y de la artesanía: desde instrumentos técnicos y médicos, a relojes, joyas y a otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos, a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados textiles a bienes recreativos. Para estar protegido por la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial debe ser no funcional. Esto significa que el carácter de un diseño industrial es esencialmente estético, y la legislación no protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica. Los diseños industriales hacen que un producto sea atractivo y atrayente; por consiguiente, aumentan el valor comercial de un producto, así como su comerciabilidad.⁵¹²

⁵⁰⁸ Art. 64 LPIMUDI. Este artículo se refiere a un requisito de unidad.

⁵⁰⁹ Pérez de la Cruz, *Op. cit.*, p. 417, copiado del ESTATUTO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, APROBADO POR REAL DECRETO-LEY DE 26 DE JULIO DE 1929 (fragmento Dibujos y Modelos Industriales) (La Gaceta No. 127, del 7 mayo de 1930). España.

⁵¹⁰ *Ibid.*

⁵¹¹ Diseños Industriales, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, http://www.wipo.int/about-ip/es/industrial_designs.html, 21 de febrero de 2007.

⁵¹² *Ibid.*

Definición legal de diseño industrial. Es el aspecto particular de un producto cuyas características resulten de otras formas, líneas, configuración, color, material u ornamentación, y que comprende todos los dibujos y modelos industriales.⁵¹³

En la doctrina se hace una diferencia entre el modelo y el dibujo industrial, por el carácter tridimensional del primero frente al bidimensional del segundo. Cuando el dibujo industrial reproduce alguna obra de arte conocida, que sea hoy del dominio público, se llama dibujo artístico.⁵¹⁴

14.1 Diferencia entre modelo de utilidad y modelo industrial

La diferencia radica en que el modelo de utilidad, representa algún tipo de invención técnica, aunque sea primaria o elemental, capaz de generar una ventaja apreciable, mientras el modelo industrial, aunque también se proyecta sobre la forma, no lo hace con la finalidad de introducir una mejora o ventaja, sino que lo que con él se pretende es presentar a los objetos con un aspecto más original, atrayente o agradable, halagando el sentido del gusto, las exigencias de moda a la pretensión estética del usuario.⁵¹⁵

14.2 Protección jurídica del diseño industrial

Un diseño industrial será protegido si es nuevo. Es decir, si no ha sido divulgado públicamente antes de la primera fecha de divulgación pública o antes de la fecha de la solicitud de registro, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. En cualquiera de los casos se aplica la fecha más antigua.⁵¹⁶

Para determinar la novedad del diseño objeto de solicitud de registro, no se tomará en cuenta la divulgación que hubiese ocurrido dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, dentro del año anterior a la fecha de prioridad aplicable, siempre que la divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio diseñador o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra algunos de ellos.⁵¹⁷

⁵¹³ Art. 3 LPIMUDI.

⁵¹⁴ Bercovitz, Alberto, *Op. cit.*, p. 402

⁵¹⁵ *Ibid*, p. 417.

⁵¹⁶ Art. 71 LPIMUDI.

⁵¹⁷ Art. 73 LPIMUDI.

Los diseños industriales no excluyen ni afectan la protección que pudiera merecer el mismo diseño conforme a otras normas legales.⁵¹⁸

14.2.1 Materias excluidas de protección jurídica⁵¹⁹

- a) Un diseño industrial cuyo aspecto esté determinado enteramente por una función técnica, y no incorporase ningún aporte arbitrario del diseñador.
- b) Carece de protección aquel diseño que consista en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante.

14.2.2 Alcance legal de los derechos de protección⁵²⁰

- a) *Inscripción*. Derecho de ser protegido a través de la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual.
- b) Cuando el diseño industrial fue ejecutado en virtud de un contrato de obra o de servicio, o de trabajo, el derecho le pertenece al contratante, salvo pacto en contrario.
- c) *Copropiedad*. Es cuando un diseño industrial fue creado por dos o más personas.
- d) *Transferencia del derecho*. El titular puede transferir el derecho a través de actos entre vivos o por vía sucesoria.
- e) Derecho a ser mencionado. El diseñador tiene derecho a ser mencionado en el registro y en los documentos, excepto que mediante declaración escrita dirigida al Registrador indique que no desea ser mencionado.
- f) El derecho a la protección también se adquiere a través de la primera divulgación, por cualquier medio y en cualquier parte del mundo. Este derecho lo tiene el diseñador, el causahabiente y el tercero que adquiere por actos entre vivos.

⁵¹⁸ Art. 67 LPIMUDI

⁵¹⁹ Art. 68 LPIMUDI.

⁵²⁰ Arts. 70 y 71 LPIMUDI.

CAPÍTULO V

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Definición del Registro de Propiedad Intelectual

El *Registro de la Propiedad Intelectual* tiene por objeto la inscripción de los derechos relativos a las marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos e indicaciones geográficas. También se inscriben las obras, actuaciones o producciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.

El *Registro General de la Propiedad Intelectual* es único en todo el territorio nacional. Es una dependencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Está integrado por la Dirección de Marcas y otros Signos Distintivos, Dirección de Patentes y Nuevas Tecnologías, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Dirección de Obtención de Variedades Vegetales. Su director deberá ser abogado,⁵²¹ y éste, a su vez, contará con dos registradores suplentes, que deberán tener las mismas calidades del Registrador.⁵²²

2. Funciones del Registro de la Propiedad Intelectual⁵²³

- a) Coordinar con las diferentes direcciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, al igual que con las diversas instituciones públicas y privadas nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y la protección de los derechos de propiedad intelectual.
- b) Tramitar, y, en su caso, otorgar patentes de invención, registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y otros signos distintivos, título de obtentor, depósito o registro de los derechos de autor y derechos conexos, y las demás que otorgan las leyes de propiedad intelectual.
- c) Administrar las leyes y los reglamentos que conforman el marco jurídico de la propiedad intelectual en Nicaragua.
- d) Designar peritos para que emitan los dictámenes técnicos previstos por las leyes de propiedad intelectual.

⁵²¹ Arts. 130 y 141 LMOSD.

⁵²² Arts. 131, 133 LMOSD.

⁵²³ Art. 136 LMOSD.

- e) Efectuar la publicación legal por medio del diario oficial, así como difundir la información derivada de las patentes, registro, autorizaciones y publicaciones concedidas y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad intelectual.
- f) Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad intelectual, así como señalar el alcance de las disposiciones contenidas en las diferentes leyes de propiedad intelectual.
- g) Celebrar por delegación expresa del Ministro de Fomento, Industria y Comercio, convenios o acuerdos de cooperación, coordinación y concertación con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover las actividades relacionadas con la propiedad intelectual.
- h) Realizar estudios sobre la situación de la propiedad intelectual en el ámbito internacional y participar en reuniones, foros, congresos y conferencias internacionales relacionadas con la materia de propiedad intelectual.
- i) Actuar a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, como órgano de consulta en materia de propiedad intelectual de las diferentes instituciones del gobierno, así como asesorar a instituciones sociales y privadas.
- j) Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de propiedad intelectual, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización del personal profesional, técnico y auxiliar.
- k) Participar en coordinación con las direcciones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones.
- l) Formular y ejecutar su plan anual institucional, así como la correspondiente evaluación del mismo.
- m) Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme esta Ley y las demás disposiciones legales aplicables.

3. Libros que llevará el Registro Público⁵²⁴

Sin perjuicio de la utilización de medios electrónicos para el almacenamiento de datos, el Registro de la Propiedad Intelectual se llevará en libros, para cuyo efecto habrá, al menos los siguientes:

- a) *Libro de Presentaciones.* Aquí se anotarán todas las solicitudes que se presenten para registrar una marca, nombre comercial, expresiones o señales de propaganda, atendiéndose, para ello, a lo prescrito en el Art. 11 de la Ley.
- b) *Libro de Inscripción de Marcas.* La inscripción de las marcas se hará en el libro correspondiente, que contendrá los datos mencionados en el Art. 30 del Reglamento.
- c) *Libro de Inscripción de Nombres Comerciales, Emblemas y Rótulos.* La inscripción de los nombres comerciales, emblemas y rótulos, se hará en el libro correspondiente y contendrá los datos siguientes:
 - i. Número que corresponda a la inscripción
 - ii. Lugar y fecha de la inscripción
 - iii. Nombre, razón social o denominación del titular del nombre comercial, su nacionalidad y demás generales, las de su mandatario, en su caso
 - iv. Descripción precisa del nombre comercial y su país de origen
 - v. Giro comercial o industrial de la empresa o establecimiento que identificará el nombre comercial
 - vi. Las reservas que se hubieran hecho, en su caso
 - vii. Lugar y fecha de la resolución por medio de la cual se ordenó la inscripción, y la fecha y número del Diario Oficial en que se publicó el correspondiente aviso
 - viii. Indicar si hubo oposición o no
 - ix. Número del tomo y folio del Libro de Modelos en que figura el que corresponde al nombre comercial, si lo hubiere
 - x. El sello y las firmas autógrafas del Registrador o del Registrador Suplente y del Secretario.

En cada inscripción sólo podrá asentarse un nombre comercial, emblema o rótulo.

⁵²⁴ Arts. 81 al 101 RLMOSD.

d) *Libro de Inscripción de Expresiones o Señales de Propaganda.* La inscripción de las expresiones o señales de propaganda se harán en el libro correspondiente y contendrá los datos siguientes:

- i. Número que corresponda a la inscripción
- ii. Lugar y fecha de la inscripción
- iii. Nombre, razón social o denominación del titular de la expresión o señal de propaganda, su nacionalidad y demás generales, las de su mandatario o representante legal, en su caso
- iv. Descripción precisa de la expresión o señal de propaganda y país de origen de la misma
- v. Las reservas que se hubieran hecho con respecto al tamaño, color o combinación de colores u otros signos que caractericen a la expresión o señal de propaganda
- vi. Lugar y fecha de la resolución por medio de la cual se ordenó la inscripción, fecha y número del Diario Oficial en que se publicó el correspondiente aviso
- vii. Indicar si hubo oposición o no
- viii. Número del tomo y propaganda, si la hubiere
- ix. El sello y las firmas autógrafas del Registrador o del Registrador Suplente y del Secretario.

En cada inscripción sólo podrá asentarse una expresión o señal de propaganda.

e) *Libro de Denominaciones de Origen.* La inscripción de las denominaciones de origen se hará en el libro correspondiente y contendrá los datos siguientes:

- i. Número que corresponda a la inscripción
- ii. Lugar y fecha de la inscripción
- iii. Nombre, razón social o denominación del titular o titulares de la denominación de origen y el lugar donde se encuentren sus establecimientos de producción, elaboración o fabricación
- iv. Descripción precisa de la denominación de origen
- v. Zona geográfica de producción, elaboración o fabricación del producto designado por la denominación de origen
- vi. Los productos designados por la denominación de origen
- vii. Reseña de las cualidades o características esenciales de los productos designados por la denominación de origen

- viii. Lugar y fecha de la resolución por medio de la cual se ordenó la inscripción, fecha y número del Diario Oficial en que se publicó el correspondiente aviso
- ix. Indicar si hubo oposición o no
- x. Número del tomo y folio del Libro de Modelos en que figura el que corresponde al nombre comercial, si lo hubiere
- xi. El sello y las firmas autógrafas del Registrador o del Registrador Suplente y del Secretario.

f) *Libro de Modelos.* El Libro de Modelos tendrá las dimensiones y características necesarias para adherir en cada uno de sus folios un modelo de cada marca, nombre comercial, emblema, rótulo, expresión o señal de propaganda y denominación de origen, que deberá estar debidamente clasificado de conformidad con los Arts. 93 y 94 de la Ley. Además, el modelo se adherirá en el mismo folio en que se haga la inscripción de la marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda.

Cada modelo que se adhiera, bien sea en el Libro de Modelos o en el de Inscripciones, deberá corresponder al mismo número del asiento de la marca, nombre comercial, emblema, rótulo, expresión o señal de propaganda o denominación de origen que representa.

Los modelos deberán ser impresos y de un tamaño como se establece en el Art. 8 del presente Reglamento, a fin de que se aprecien con claridad sus detalles.

El Registro no admitirá modelos con relieves, aunque la marca o el signo distintivo correspondiente los tenga, ni los que de cualquier otra manera puedan dañar el libro en que deban fijarse ni los hechos a lápiz, ni los que no representen con fidelidad y claridad la marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda.

Cuando se hicieren reservas en cuanto a colores, el modelo deberá necesariamente mostrarlos tal cual aparecerán en la marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda.

Uno de los modelos se adherirá al Libro de Modelos o de Inscripción correspondiente; otro a la certificación de registro respectiva y otro a cada constancia que se extienda.

Cuando el modelo se adhiera en el Libro de Modelos, se indicará el libro, tomo y folio en que aparezca inscrita la marca, nombre

comercial, expresión o señal de propaganda, el número del asiento y sus respectivas clasificaciones.

Libro de Resoluciones. En el Libro de Resoluciones se compilarán de manera cronológica las de carácter definitivo que dicte el Registrador. La inscripción contendrá el texto íntegro de la Resolución, con las firmas autógrafas del Registrador y del Secretario.

g) Libro de Anotaciones Preventivas. En este libro se anotarán:

Las demandas de juicio, la nulidad de una inscripción o la propiedad, reivindicación o licencia de uso de una marca o de otro signo distintivo; también los embargos sobre una marca u otros signos distintivos.

En tales casos, el Registrador pondrá al margen del asiento correspondiente la indicación del tomo y folio del Libro de Anotaciones Preventivas en que se encuentra la anotación.

Una vez efectuadas las anotaciones preventivas se podrá emitir la certificación correspondiente a costa del interesado.

La anotación preventiva de los casos contemplados en el Art. 97 del Reglamento deja sin valor alguno la enajenación posterior a la anotación, y sus efectos duran hasta que, por resolución o sentencia ejecutoria de autoridad competente, se ordene la cancelación.

Cuando por medio de un solo instrumento se enajenaren diferentes marcas u otros signos distintivos, se hará una anotación marginal separada para cada uno de ellos.

h) Libro de Pases

i) Libro de Inscripción de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

j) Libro de Inscripción de Diseños Industriales

k) Libro de Inscripción de Variedades Vegetales

l) Libro de Inscripción de Circuitos Integrados

m) Libro de Inscripción de Derechos relativos a las Señales Satelitales Portadoras de Programas

n) Libro de Inscripción de Derechos de Autor y Derechos Conexos

o) Libro de Índice del Registro

Los libros anteriores contendrán los siguientes datos:

- i. Número que corresponda a la inscripción
- ii. Lugar y fecha de inscripción
- iii. Nombre, razón social o denominación del titular de la marca, su nacionalidad, demás generales, las de su mandatario o representante legal, en su caso
- iv. Descripción precisa del derecho que corresponda
- v. Lugar y fecha de la resolución por medio de la cual se ordenó la inscripción, fecha y número del Diario Oficial en que se publicó el correspondiente aviso
- vi. Indicar si hubo oposiciones o no
- vii. Firmas autógrafas del Registrador o del Registrador Suplente y del Secretario.

En cada inscripción sólo podrá asentarse un derecho.

Los libros anteriores se llevarán sin perjuicio de otros libros que se consideren necesarios, de acuerdo con las otras leyes de la materia y del desarrollo del sistema automatizado que adopte el Registro de la Propiedad Intelectual.

4. Características de los libros⁵²⁵

- a) Los libros serán suministrados por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
- b) En la carátula tendrán un rótulo que deberá expresar el nombre del libro.
- c) Serán abiertos, foliados y clausurados por el Registrador, quien especificará en la nota de apertura que en la primera página deberá figurar el número de folios de que consta el libro y la circunstancia de hallarse todos ellos debidamente numerados, sellados y ninguno manchado, escrito o inutilizado, y en la de clausura, el número de folios utilizados durante el correspondiente período.
- d) Los libros, una vez agotados, se empastarán debidamente si no lo estuvieron.
- e) Los libros del Registro de la Propiedad Intelectual serán numerados por orden de antigüedad, y podrán llevarse varios tomos de una misma clase a la vez, cuando la abundancia de trabajo lo exija.
- f) En los libros de inscripción de marcas, nombres comerciales, emblemas, rótulos y expresiones o señales de propaganda, se

⁵²⁵ Arts. 81 al 85 RLMOSD.

destinará el frente de la página para hacer la inscripción correspondiente y el reverso para hacer las anotaciones que sean necesarias. Esta página contará con los espacios en blanco necesarios para anotar en ella las renovaciones, traspasos, licencias de uso, anotaciones preventivas y demás actos relacionados con la correspondiente marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda. Al agotarse el margen destinado a las anotaciones, se pondrá razón indicativa del tomo y folio del Libro de Pases en que las mismas continúan, destinándose en éste una hoja para hacer las anotaciones que correspondan a cada marca, nombre comercial, emblema, rótulo, expresión o señal de propaganda que motiva el pase.

- g) Cada inscripción tendrá al principio el número que le corresponde en el libro respectivo, y se extenderá sin dejar claros, líneas o espacios en blanco, de manera que no sea posible hacer intercalación alguna. Las enmiendas, entrerrenglonaduras y cualesquiera otros errores materiales que se cometen en los libros del Registro de la Propiedad Intelectual, deberán salvarse íntegramente antes de la firma del Registrador, siendo prohibido, totalmente, hacer raspaduras o tachaduras.

5. Archivo de poderes⁵²⁶

Además de los libros antes señalados, el Registro llevará un archivo de poderes que deberá ser actualizado al menos cada cinco años, en el cual se conservarán los poderes originales o fotocopias de los mismos cotejados notarialmente, para los fines de los procedimientos previstos en la Ley o en el presente Reglamento, incluyendo la presentación de oposiciones.

El Registro de la Propiedad Intelectual asignará a cada poder un número. Éste deberá ser citado por el apoderado o mandatario en toda gestión en la cual invocará el poder correspondiente, no siendo necesario acompañar un ejemplar del mismo.

⁵²⁶ Art. 78 RLMOSD.

6. Publicidad de solicitudes y Registro⁵²⁷

El Registro de la Propiedad Intelectual es público y puede ser consultado por cualquier persona durante las horas ordinarias de atención al público. La publicidad de los registros se hará efectiva mediante consulta, expedición de copias o fotocopias simples o certificadas, y constancias o certificaciones expedidas por el Registrador de la Propiedad Intelectual. También podrá hacerse mediante listados informáticos y mediante acceso en línea por medios electrónicos, en la forma que determine el Registro de la Propiedad Intelectual.

Los expedientes de solicitudes y los registros de propiedad intelectual podrán ser consultados durante las horas ordinarias de trabajo del Registro de la Propiedad Intelectual, en el lugar y cantidades que el Registro disponga para estos efectos, tomando las medidas necesarias para que no se afecte el trabajo diario.

Los expedientes tramitados los conservará el Registro de la Propiedad Intelectual hasta por un período de diez años. Transcurrido ese tiempo se procederá a su destrucción, levantando el acta respectiva. El Registro de la Propiedad Intelectual se asegurará de mantener una información veraz y oportuna de los mismos en sus respectivas bases de datos.

Los expedientes, libros, registros y otros documentos que se encuentren en el Registro de la Propiedad Intelectual no se extraerán del Registro. Todas las diligencias judiciales, administrativas o de lo contencioso administrativo, o consultas que quieran hacer las autoridades o particulares y que exijan la presentación de dichos documentos, se ejecutarán en el Registro bajo responsabilidad del Registrador.

A pedido de una persona interesada, el Registrador podrá devolver algún documento que ella hubiese presentado al Registro de la Propiedad Intelectual en algún procedimiento, y que no fuese necesario conservar. La devolución se hará dejando en el expediente respectivo fotocopia autenticada del documento que se devuelva a costa del interesado.

⁵²⁷ Arts. 138, 142 LMOSD, 79 RLMOSD.

7. Formularios

La ley faculta al Registro de la Propiedad Intelectual elaborar el manual de procedimiento y los formularios respectivos para la agilización de trámites en el Registro que ayuden a facilitar la aplicación de la Ley y el presente Reglamento. Estos formularios se encuentran en internet accesibles al público.⁵²⁸

8. Rectificaciones de errores materiales y presentación de documentos corregidos⁵²⁹

El Registro de la Propiedad Intelectual podrá rectificar por sí, bajo su responsabilidad o a solicitud de parte, las omisiones y errores materiales cometidos en los asientos registrales, cuando los documentos sobre cuya base se hizo la inscripción respectiva existan todavía en las Oficinas del Registro de la Propiedad Intelectual.

Se entenderá que se comete error material cuando se escriban unas palabras por otras, o se equivoquen los nombres propios, razones o denominaciones sociales o las cantidades.

Si el Registrador notare el error material o la omisión después que los documentos o títulos hayan sido entregados al interesado, sólo podrá hacer la rectificación con citación de éste, requiriéndole la presentación de los documentos o títulos, previa comprobación de que los mismos no han sufrido alteración alguna.

Cuando la rectificación se hiciera para corregir algún error cometido por el Registro, se hará por medio de una nueva inscripción o anotación sin costo alguno para el interesado.

9. Responsabilidad de los funcionarios del Registro de la Propiedad Intelectual⁵³⁰

Si el Registrador no resolviera dentro de los términos establecidos en la Ley o en el presente Reglamento, el interesado podrá recurrir en queja oral o escrita ante la autoridad superior, al efecto de que aplique al Registrador las medidas disciplinarias que dicha autoridad

⁵²⁸ Art. 102 RLMOSD.

⁵²⁹ Arts. 76 y 77 RLMOSD.

⁵³⁰ Art. 75 RLMOSD.

determine, las cuales consistirán en amonestación privada o pública o en una multa no mayor de doscientos córdobas. En todo caso, el Registrador podrá justificar la retardación con las razones que tenga a bien, las cuales podrán ser aceptadas o rechazadas por la mencionada autoridad.

Tanto el Registrador como los funcionarios o empleados del Registro de la Propiedad Intelectual, no podrán hacer gestiones en éste, por sí, o por medio de interpósita persona.

10. Prohibiciones del Registrador y de los demás funcionarios⁵³¹

Es prohibido al Registrador y al personal bajo sus órdenes gestionar directa o indirectamente, en nombre o representación de terceras personas ante el Registro. Todas las actuaciones del personal del Registro serán apegadas a ley, observando imparcialidad en sus actuaciones.

⁵³¹ Art. 137 LMOSD.

*SEGUNDA PARTE
DERECHO DE AUTOR
Y DERECHOS CONEXOS
Verónica del Carmen Hermida Baltodano*

*A Jehová Dios, el Creador por excelencia
a mis padres José y Lesbia
a mi esposo Alberto
a mi amada hija Pamela
Gracias por inspirarme y ser pacientes*

ÍNDICE

CAPÍTULO I

PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO DE AUTOR

1. FUNDAMENTO DEL DERECHO DE AUTOR.....	225
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO DE AUTOR.....	229
3. DEFINICIÓN DEL DERECHO DE AUTOR.....	233
3.1. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR.....	234
3.2. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE AUTOR.....	235
4. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE AUTOR.....	237
4.1. TEORÍA DE LOS BIENES INMATERIALES.....	237
4.2. TEORÍA DE LA PERSONALIDAD.....	237
4.3. TEORÍA DEL DERECHO REAL DE PROPIEDAD.....	238
4.4. TEORÍA MIXTA.....	238
4.5. TEORÍA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.....	239
4.6. TEORÍA DEL DERECHO DE AUTOR COMO DERECHO HUMANO.....	239
5. EL SUJETO DEL DERECHO DE AUTOR.....	240
5.1. SUJETO DEL DERECHO DE AUTOR.....	240
5.2. TITULARES DEL DERECHO DE AUTOR.....	242
6. OBJETO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR.....	243
6.1. OBJETO DE PROTECCIÓN.....	243
6.2. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS DEL DERECHO DE AUTOR.....	244
7. PROTECCIÓN DEL DERECHO MORAL DEL AUTOR.....	248
7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS MORALES.....	248
7.2. TITULARES DE DERECHOS MORALES.....	249
7.3. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS MORALES.....	249
8. PROTECCIÓN DEL DERECHO PATRIMONIAL.....	251
8.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES.....	252
8.2. TITULARES DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES.....	253
8.3. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES.....	254
9. PROTECCIÓN DE DERECHOS ESPECIALES.....	257
9.1 DERECHO A ACCEDER AL EJEMPLAR ÚNICO O RARO DE UNA OBRA.....	258
10.1 EJERCICIO DE LOS DERECHOS MORALES.....	260
10.2 EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES.....	261
10.2.3 De la gestión individual del derecho patrimonial de explotación.....	263
10.2.4 De la gestión colectiva del derecho patrimonial de explotación.....	264
11. FORMA DE TRANSMISIÓN DEL DERECHO DE AUTOR.....	268
12. SISTEMA DE REGISTRO DEL DERECHO DE AUTOR.....	269

13. DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR.....	272
14. DEL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHO DE AUTOR	274

CAPÍTULO II

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS CONEXOS

1. FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS CONEXOS	279
2. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS CONEXOS	280
3. DEFINICIÓN DE DERECHOS CONEXOS	284
4. TITULARES DE LOS DERECHOS CONEXOS	284
4.1 ARTISTAS, INTÉRPRETES Y EJECUTANTES.....	284
4.2 PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN.....	285
4.3. EXPRESIONES DEL FOLCLOR.....	286
5. OBJETO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CONEXOS	287
6. PROTECCIÓN DEL DERECHO MORAL EN DERECHOS CONEXOS	288
6.1 SUJETOS DE LOS DERECHOS CONEXOS.....	288
6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS MORALES	288
6.3 TITULARES DE LOS DERECHOS MORALES.....	288
6.4. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS MORALES	289
7. PROTECCIÓN DEL DERECHO PATRIMONIAL.....	290
7.1 TITULARES DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES.....	290
7.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES	291
7.3 CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES.....	292
7.4. CLASIFICACIÓN DE LAS MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN.....	293
8. EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS MORALES Y PATRIMONIALES.....	297
8.1 EJERCICIO DE LOS DERECHOS MORALES	297
8.2 REGULACIÓN DEL TRABAJO ARTÍSTICO Y DEL TRABAJO INTELECTUAL.....	297
8.3 EJERCICIO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES	298
9. FORMA DE TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS CONEXOS.....	301
10. SISTEMA DE REGISTRO DE LOS DERECHOS CONEXOS	302
10.1 CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO DE LOS DERECHOS CONEXOS.....	302
10.2 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS DERECHOS CONEXOS.....	302
11. PERÍODO DE DURACIÓN DE LOS DERECHOS CONEXOS.....	304
12. DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DERECHOS CONEXOS	305
12.1 CONTRATACIÓN DE DERECHOS CONEXOS	305
12.2 REQUISITOS DEL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS CONEXOS	306
12.3 OMISIONES EN EL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS CONEXOS	308

CAPÍTULO III

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS: INTERNET, SEÑALES SATELITALES Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

1. GENERALIDADES	310
2. INTERNET.....	311
3. SEÑALES SATELITALES	312
3.1. CLASES DE SATÉLITES DE RADIODIFUSIÓN:	312
3.2. REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS SEÑALES SATELITALES PORTADORAS DE PROGRAMAS EN NICARAGUA.....	313
4. PROGRAMAS DE CÓMPUTO.....	321

CAPÍTULO IV

FORMAS DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

1. DEL CONTRATO Y CESIÓN DE DERECHOS.....	324
2. FORMALIDADES DE LA CONTRATACIÓN.....	326
3. LICENCIAS CONTRACTUALES EXCLUSIVAS O SIN EXCLUSIVIDAD.....	327
4. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: CESIÓN DE DERECHOS.....	328
4.1 CONTRATO DE EDICIÓN.....	329
4.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO DE EDICIÓN.	331
4.3. FORMAS ATÍPICAS DE EDICIÓN DE UNA OBRA	336
4.4. CONTRATO DE REPRESENTACIÓN	342
4.5. CONTRATO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	345
4.6. CONTRATO DERECHOS CONEXOS EN OBRA DE INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL	349

CAPÍTULO V

ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

1. INTRODUCCIÓN.....	350
2. ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN.....	351
3. DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD DE GESTIÓN	352
4. GESTIÓN COLECTIVA: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.....	353
4.1 EL DERECHO DE COPYRIGHT.....	353
4.2 EL DERECHO DE AUTOR Y ENTIDADES DE GESTIÓN	354
4.3 DEFINICIÓN DE SOCIEDAD DE GESTIÓN.....	355

5. CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN COLECTIVA	355
5.1. SU CARÁCTER IMPERATIVO.....	356
5.2 CONTENIDO DE LA GESTIÓN COLECTIVA.....	357
5.3 LEGITIMACIÓN "AD CAUSAM" ESPECIAL QUE RESULTA DE LA LEY	359
5.4 LA GESTIÓN COLECTIVA OBLIGATORIA NO RESULTA DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS SOCIOS DE LA ENTIDAD, SINO DE LA ATRIBUCIÓN DESIGNADA POR LA LEY.....	359
5.5 LA GESTIÓN COLECTIVA SE REALIZA A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN	359
6. DERECHO DE REMUNERACIÓN POR COPIA PRIVADA.....	360
6.1 DEFINICIÓN DEL DERECHO DE REMUNERACIÓN POR COPIA PRIVADA.....	361
6.2 REGULACIÓN DEL DERECHO DE REMUNERACIÓN POR COPIA PRIVADA EN ESPAÑA	361
7. DERECHO DE REMUNERACIÓN COMPENSATORIA POR ACTOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y ALQUILER.....	365
8. REAGRUPAMIENTO DE ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.....	366
8.1 REAGRUPAMIENTO DE SOCIEDADES POR REPRESENTACIÓN.....	367
8.2 REAGRUPAMIENTO MEDIANTE CREACIÓN DE UNA NUEVA ENTIDAD DE GESTIÓN.....	368
9. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN.....	370
9.1 SOCIEDAD DE GESTIÓN COMO "PERSONA JURÍDICA"	371
9.2 SOCIEDAD DE GESTIÓN DE BASE ASOCIATIVA.....	372
9.3 SOCIEDAD DE GESTIÓN: ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO	372
9.4 SOCIEDAD DE GESTIÓN: INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO	373
9.5 SOCIEDAD DE GESTIÓN: FORMA DE INGRESO PARA NUEVOS SOCIOS	374
9.6. SOCIEDAD DE GESTIÓN: GESTIÓN SANA, ECONÓMICA Y EFICAZ.....	376
9.7 SOCIEDAD DE GESTIÓN: DE SU PATRIMONIO EN CASO DE LIQUIDACIÓN	378
10. PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN.....	378
10.1. ACTO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN	378
10.2 FORMA DE INTEGRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN	379
10.3. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN.....	380
11. DIFERENCIAS ENTRE SOCIEDAD DE GESTIÓN Y SOCIEDAD MERCANTIL.....	380

CAPÍTULO VI

REGISTRO DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

1. OFICINA NACIONAL DE REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	382
1.1 FUNCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.....	382
1.2 LIBROS DEL REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	383
2. REGISTRO DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	383
2.1 SOLICITUDES DE REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.....	384
2.2. DE LAS TASAS POR DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y OTROS SERVICIOS	386
3. REQUISITOS ESPECIALES PARA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO	388
3.1 INSCRIPCIÓN DE OBRAS LITERARIAS	388
3.2 INSCRIPCIÓN DE OBRAS MUSICALES.....	388

3.5 Inscripción de obras dramáticas y similares.....	389
3.6 INSCRIPCIÓN DE INTERPRETACIONES O EJECUCIONES.....	389
3.7 INSCRIPCIÓN DE PRODUCCIONES FONOGRAFICAS.....	389
3.9 INSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO.....	390
3.10 Para inscripción de otro tipo de obras se debe señalar:.....	391
4. EFECTOS DEL REGISTRO Y SIMBOLOGÍA	391
4.1 EFECTOS DEL REGISTRO	391
4.2. SIMBOLOGÍA USADA PARA SEÑALAR EL REGISTRO DE LAS OBRAS.....	391

CAPÍTULO VII

PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS: MEDIDAS CAUTELARES, ACCIONES PENALES Y CIVILES

1. GENERALIDADES	392
2. REGULACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	393
2.1. REGULACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.....	393
2.2. MOMENTO DE SOLICITAR LA MEDIDA CAUTELAR.	394
2.3. AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE.....	394
2.4. ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	395
2.5. <i>DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.</i>	397
3. DERECHO PENAL: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.....	398
3.1. AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE.	400
3.2. DETERMINACIÓN DE LOS DELITOS.	400
2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PENAL	410
3. ACCIONES CIVILES: EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.....	412

CAPÍTULO VIII	416
---------------------	-----

PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS "TRATADOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI"	416
---	-----

1. GENERALIDADES	416
1.1. PRINCIPIO DEL TRATO NACIONAL	417
1.3. PRINCIPIO DEL TRATO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA	418
2. TRATADOS INTERNACIONALES	419
2.1. CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS.	419
2.2. CONVENCION DE ROMA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES, LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN.	421
2.3. TRATADO SOBRE DERECHO DE AUTOR	422
2.4. TRATADO SOBRE INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN Y FONOGRAMAS.....	423
2.5 TRATADOS INTERNET: "TRATADO SOBRE DERECHO DE AUTOR, WCT" Y "TRATADO SOBRE INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN Y FONOGRAMAS, WPPT".	423
2.6 TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA – ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA – REPÚBLICA DOMINICANA (DR – CAFTA).....	425

2.7 OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS DENTRO DEL ÁMBITO DE LA MATERIA, SON:.....	430
3. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	430
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – OMPI.....	430

CAPÍTULO I

PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO DE AUTOR

1. Fundamento del derecho de autor

Una nueva visión en el mundo de la economía aparece durante los años más recientes, se reconoce al capital intelectual su gran aporte dentro de una nueva perspectiva financiera y legal. El trabajo intelectual, como hecho generador de progreso social, impulsa a hacer inversiones cada vez más fuertes, y surge la necesidad de garantizar el respeto de los derechos representados por este nuevo tipo de propiedad especial: El Derecho de Propiedad Intelectual.¹

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual --OMPI-- señala que "La propiedad intelectual comienza con una idea";² idea que luego es expresada en forma oral o física, y como consecuencia surge un trabajo creativo generador de avance y progreso humano.

El crecimiento financiero, como resultado de la inversión en ese nuevo tipo de capital, es de trascendental importancia, tanto para el particular como para la sociedad en general, hasta el período actual, donde es evidente una nueva visión empresarial³ de inversión.

El derecho de propiedad intelectual como una nueva disciplina autónoma e independiente del derecho, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional, protege el trabajo intelectual realizado en el campo industrial y el derecho de autor y derechos conexos; derechos regulados por ley a través del derecho de propiedad industrial y derecho de autor y derechos conexos.

El agrupamiento de esos derechos en materia de propiedad intelectual, se fundamenta en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) e indica en el "Convenio concluido en Estocolmo el

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, consultado: 23/01/07 disponible en internet: http://www.wipo.int/about-ip/es/world_ip/2006/.

² *Id.*

³ La noción tradicional de las instituciones financieras que invierten en recursos rentables y seguros ha sido ampliada, y hoy el trabajo intelectual es parte de ese nuevo esquema de inversión. Ejemplo de ello es la utilización de una publicidad novedosa por Banco Santander: "BANCO SANTANDER INVIERTIENDO EN EL MUNDO DE LAS IDEAS".

14 de julio de 1967⁴... (Art. 2) que, a los efectos del Convenio, por *propiedad intelectual* se entenderá los derechos relativos a:

«las obras literarias, artísticas y científicas

las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión

las invenciones en todos los campos de la actividad humana

los descubrimientos científicos

los dibujos y modelos industriales

las marcas de fábricas, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales

la protección contra la competencia desleal

todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico»⁵.

En este estudio se aborda la regulación jurídica brindada al derecho de autor y los derechos conexos, como una rama de este derecho especial llamado "*Derecho de Propiedad Intelectual*", que representa un avance significativo en el respeto a una propiedad no tradicional: la propiedad sobre bienes inmateriales.⁶

Los derechos de propiedad intelectual, en cualquiera de las categorías señaladas, tienen por objeto bienes inmateriales, aunque a criterio de algunos estudiosos "no todos sean derechos reconocidos en virtud de actos de creación⁷ intelectual".⁸

⁴ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de Junio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934; en Lisboa el 31 de octubre 1958 y en *Estocolmo el 14 de Julio de 1967*.

⁵ Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. UNESCO. 2a Ed. Argentina. 2001. p. 13.

⁶ La noción de propiedad sobre bienes inmateriales representó un salto cuantitativo dentro del ámbito de protección tradicional del derecho, desde la cual se sugería la asignación del derecho de propiedad únicamente sobre bienes tangibles.

⁷ Según algunos doctrinarios, *las marcas como signos distintivos* no se reconocen necesariamente como actos de creación sino como actos de aplicación. Ejemplo de ello es el caso de un signo distintivo empleado como marca que cae en desuso y pierde su registro; o cuando hay una renuncia al registro de marca por parte de su titular; ese signo distintivo luego es presentado para ser registrado a favor de un nuevo titular sin que haya existido de por medio algún cambio, modificación u originalidad en su manera de expresión.

⁸ Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. cit. p. 14.

De acuerdo con la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI*: "La propiedad intelectual, ...ha venido a constituir una de las ramas del derecho con un desarrollo progresivo sin precedentes, en el que se fundan expectativas nacionales de desarrollo económico, cultural y artístico".⁹ De allí que se evidencie la trascendencia de este derecho que supera una simple expectativa artística e individual y llega al nivel más alto del interés social y colectivo, como es el desarrollo y el progreso humano, pasando de lo cultural a lo económico.

Es esa visión empresarial y social la que debe percibirse y persistir en la mente de la población y de la empresa privada, que apuestan a una sociedad y a un mundo mejor que brinde seguridad jurídica a toda propiedad, y, en particular, a esa propiedad especial.

La regulación del derecho de autor y los derechos conexos brinda una nueva seguridad jurídica al autor o titular de un derecho vinculado a la obra creada, fomentando la prolongación del trabajo intelectual, así como la inversión empresarial realizada en este campo. Seguridad jurídica que garantiza el respeto al derecho de propiedad sobre bienes inmateriales, especiales, y de gran valor personal, financiero y social.

Para Pilar Rodríguez Toquero el sustento "... donde se fundamenta la existencia de estos derechos, es el del incentivo a la creación..., lo que sin duda supone una difusión de la cultura y trae consigo un mayor crecimiento económico",¹⁰ por lo cual "el esfuerzo de este creador debe, sin duda, ser recompensado".¹¹

La idea de incentivo a la creación implica un acto de justicia por parte de la sociedad, elemento decisivo en el reconocimiento al derecho de autor y derechos conexos; la protección del trabajo intelectual y creativo permite tanto al creador como al empresario que invierte en la obra resarcir su esfuerzo intelectual e inversión económica, en especial, porque a través de ese trabajo creativo e intelectual se genera progreso y se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general.

⁹ Secretaría de Relaciones Exteriores de México, consultado: 23/01/07 disponible en internet: http://www.sre.gob.mx/oi/zB04g_OMPI_01.htm.

¹⁰ Rodríguez Toquero, Pilar. *Aspectos jurídicos de alcance general*. AISGE. Colección de Propiedad Intelectual. Interpretaciones Audiovisuales. Reus, S.A. Madrid, 2000, p. 31.

¹¹ *Ibid.* p. 30.

El planteamiento anterior ha originado de manera permanente la discusión e inquietud doctrinaria sobre la intervención del Estado para garantizar y dar protección legal a ese derecho. Para algunos doctrinarios, la intervención del Estado no estaría justificada porque se trata de un interés particular (*ius private*) que solamente beneficia a un particular y no a la colectividad; por otro lado, algunos doctrinarios señalan que aunque se trate de un interés privado, por su importancia debe ser protegido, ya que su existencia genera un beneficio colectivo de interés social, perspectiva desde la cual queda justificada la intervención del Estado. La postura más aceptada ha sido aquella que considera la importancia de este derecho desde el interés social.¹²

Para Patxi Barco, "el hecho creador no sólo es la memoria y las raíces de un pueblo, es lo que configura y asegura su futuro. Es lo que preserva las diferencias que enriquecen al ser humano al permitirle optar y decidir".¹³

Delia Lipszyc considera que el fundamento del derecho de autor es la necesidad de "la humanidad de acceso al saber y, en definitiva, en la necesidad de fomentar la búsqueda del conocimiento recompensado a quienes la efectúan".¹⁴

Jacques Duchemin se refirió al famoso pintor "Sisley, muerto en completa miseria, creó un capital que ha permitido a continuación que vivan de él y se enriquezcan de modo considerable... lo único que cabe ante esta situación es una triste y profunda sorpresa, por ser contraria al interés de la sociedad".¹⁵

Finalizo esta exposición sobre el fundamento del derecho de autor y derechos conexos, retomando las palabras de *John F. Kennedy*¹⁶ "recogidas en un estudio norteamericano sobre este derecho":¹⁷

¹² Castro Bonilla, Alejandra. "Costa Rica: El derecho de autor como un derecho humano". Revista electrónica de Derecho Informativo – REDI. No 50 de agosto de 2002. Consultado: 12/01/07 disponible en internet: <http://premium.vlex.com/doctrina/REDI-Revista-Electrónica-Derecho-Informático/Costa-Rica-derecho-autor-como-derecho-humano/2100-167328,01.html/>

¹³ Barco, Paxtri. "La gestión colectiva de los derechos intelectuales de los artistas intérpretes". AISGE. Colección de Propiedad Intelectual. *Interpretaciones Audiovisuales. Op. cit.*, p. 141.

¹⁴ Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos. Op. cit.* p. 39.

¹⁵ Rodríguez Toquero, Pilar. *Op. cit.*, p. 334.

¹⁶ Duchemin, Jean – Louis. "El derecho de continuación", RIDA (LIV-LV), octubre-enero, No. especial, p. 374.

¹⁷ Exposición realizada el 12 de junio de 1963; referida al derecho de participación otorgado por la Ley en beneficio de los autores.

"El arte no deroga en la regla de los negocios humanos --también él debe quedar fundado sobre bases sólidas financieras e institucionales... El gobierno debe imponerse para que este importante elemento de nuestra vida no sea descuidado en lo más mínimo. Nuestro concepto de bienestar de la colectividad debe traducirse mediante valores culturales idénticos a aquellos otros materiales, haciendo que las consideraciones estéticas ocupen el mismo lugar que las económicas...

Ha llegado la hora de que comencemos a hacerle ocupar un lugar semejante al Arte".¹⁸

2. Antecedentes históricos del derecho de autor

De forma general puede señalarse que, en el siglo XV, la creación y amplia difusión de una nueva tecnología de reproducción de conocimientos llamada "*Imprenta*",¹⁹ permitió dar un salto cuantitativo en el acceso a obras creadas por autores y que eran vendidas a empresarios para su edición, los cuales invertían en un trabajo cuya reproducción y distribución era controlada por ellos y elaborada por encargo de personas amantes de las artes.

La nueva forma de difusión del trabajo intelectual a través de la imprenta generó un nuevo dilema por parte de los editores, que reclamaron se les reivindicase el trabajo e inversión realizados; pedían obtener una propiedad especial sobre las obras y el derecho a decidir sobre su reproducción y distribución, sólo para los casos donde interviniera su consentimiento.

El 10 de abril de 1710, apareció la primera norma especial del derecho inglés conocida como "*El Estatuto de la Reina Ana*",²⁰ que reconoció el derecho de protección por *copyright* a obras publicadas con fecha anterior a su aprobación, hasta por 21 años, y a obras publicadas con posterioridad, por 14 años, renovables por otro período similar por única vez para un total de 28 años de protección.²¹ En 1774 se reguló la declaración de obras de dominio público.

¹⁸ AISGE. Colección de Propiedad Intelectual. *Anuario de propiedad intelectual: 2001*. Reus, S.A. Madrid. 2002, p. 331.

¹⁹ Zapata, Fernando. "*Protección de las interpretaciones audiovisuales en los países latinoamericanos y del Caribe*". Colección de Propiedad Intelectual: Interpretaciones Audiovisuales. *Op. cit.*, p. 241.

²⁰ Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. *Op. cit.* p. 19.

²¹ Wikipedia, la enciclopedia libre, *Derecho de autor*, consultado: 23/01/07 disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor

En 1777, se fundó en Francia la primera organización promotora del derecho de los autores, como resultado de la gestión de autores dramaturgos, entre los cuales se destacó Beaumarchais, escritor de "El Barbero de Sevilla".²²

En 1791, luego de finalizada la Revolución Francesa, se aprobó la primera Ley de Derecho de Autor o "*Loi du droit d'auteur*". Posteriormente, mediante nuevas y sucesivas reivindicaciones, se logró ampliar el marco legal de protección sobre las obras creadas.

Estados Unidos adoptó ese derecho especial en su Constitución de 1787, a través de la conocida "*Cláusula del Progreso*". Ésta reconocía un derecho de propiedad especial a los autores. En 1790 se aprobó la "*Copyright Act*", que reguló la propiedad especial del autor sobre su obra como propiedad comerciable.²³

Con el transcurso del tiempo amplió la protección de obras originales a obras derivadas, así como varias modalidades de obras; se reivindicó la protección de ese derecho de propiedad especial por un período mayor al establecido con anterioridad.

Aunque la regulación de este nuevo derecho se remonta a más de doscientos años en otras legislaciones internacionales, en nuestro país la existencia de normas especiales se ubica en un período más reciente.

En 1904 aparecen en Nicaragua las primeras normas jurídicas especiales e importantes emitidas y relacionadas con la materia, en el *Código Civil de la República*, que reconocía que "Todo hombre es libre de abrazar la profesión, industria o trabajo que tenga a bien, y para aprovecharse de su producto",²⁴ y que "Todo autor o inventor goza de la propiedad de su obra o de su descubrimiento por el tiempo que se determine por las reglas especiales".²⁵

Asimismo, el Código dispuso un capítulo especial para cada uno de los temas relacionados con la propiedad literaria; propiedad dramática; propiedad artística; falsificación; penalización de la falsificación, así como otras normas de carácter general vinculadas al tema.²⁶

²² Aguilar Jerez, Róger. Manual de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Managua. UCA. 2006, p. 113.

²³ *Ibid.*

²⁴ Art. 724, C.

²⁵ Art. 726, C.

²⁶ Arts. 729 a 867, C

En 1975 se aprobó el *"Convenio sobre Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite"*.²⁷

En 1987 se avanzó en el ámbito de protección de este derecho especial, con la aprobación de la *"Constitución Política de la República de Nicaragua"*. Se reconoció el derecho social al trabajo,²⁸ educación y cultura.²⁹ La educación se postula como *"proceso único, democrático, creativo y participativo."*³⁰ Se reconoció el derecho a la *"libertad de cátedra"*.³¹

Se establece como deber del Estado promover y proteger la *"libre creación... las artes y las letras... garantiza y protege la propiedad intelectual"*;³² *"el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo... expresiones colectivas o de creadores individuales"*;³³ se expresa que la creación artística es *"libre e irrestricta. Los trabajadores de la cultura tienen la plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras y proteger sus derechos de autor"*.³⁴

Se reconoció la validez de los convenios y tratados internacionales ya aprobados y ratificados, así como los suscritos en derecho de autor y derechos conexos: *Convenio de Berna*³⁵ y *Convenio de Roma*³⁶.

²⁷ Aprobado el 21 de Julio de 1975 y publicado en La Gaceta No 288 del 18 de diciembre de 1975.

²⁸ Art. 57, Cn.

²⁹ Art. 58, Cn.

²¹ Art. 117, Cn.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Art. 57, Cn.

³⁴ Art. 127, Cn.

³⁵ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, adoptado en 1866. Aprobado en Nicaragua mediante Decreto A.N. No 204 del 6 de octubre de 1999 y publicado en La Gaceta No 204 del 26 de octubre de 1999 y, aprobada la expedición del instrumento de adhesión el 27 de abril del 2000, publicado en La Gaceta No 145 del 2 de agosto del 2000. Teniendo como antecedente la adhesión del Poder Ejecutivo No 23 - 98, aprobado el 27 de abril de 1998, publicado en La Gaceta No 73, del 22 de abril de 1998. Adhesión al Convenio - Acta de Paris del 24 de Julio de 1971, enmendado el 2 de octubre de 1979.

³⁶ Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, se suscribió en Roma el 26 de octubre de 1961. Aprobado en Nicaragua mediante Decreto A.N. No 2428 del 24 de noviembre de 1999 y publicado en La Gaceta No 238 del 14 de diciembre de 1999 y, la adhesión de Poder Ejecutivo mediante el Decreto No 82 - 99, aprobado el 21 de julio de 1999, publicado en La Gaceta No 143, del 28 de Julio de 1999, adhesión a la Convención de Roma.

En agosto de 1999 se aprobó la *Ley No. 312, "Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos"*.³⁷ Fue la primera ley especial emitida en el ámbito de la materia.

En 2000 se aprobó el *Decreto No 22-2000: "Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos"*,³⁸ que reguló la forma de hacer ejercibles los derechos otorgados. Se conjugó la parte sustantiva con su parte adjetiva, señalando mecanismos efectivos para su aplicación.

En 2002 se aprobó el Decreto Legislativo No. 3288: "*Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre Derecho de Autor (WCT) 1996, y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonograma (WPPT)*",³⁹ conocidos como *Tratados sobre el Internet*.⁴⁰

Con la adopción de esos tratados se dio un salto cualitativo en la labor de tutela de esos derechos en la perspectiva del derecho internacional; se actualizaron los mecanismos de protección de las obras frente a los nuevos métodos de acceso masivo de utilización en internet.

En octubre de 2005 se aprobó el *Decreto Legislativo Asamblea Nacional No 4371: "Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos de América-República Dominicana (CAFTA-DR)"*.⁴¹ El tratado que dispone proteger los derechos de propiedad intelectual de nacionales de los estados miembros. Debe indicarse que el proceso de discusión y aprobación del tratado fue objeto de innumerables discusiones y expresiones, tanto a favor como en contra.

A finales de 2005 se aprobó la *Ley No 577, "Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No 312, Ley de Derechos de Autor y Derechos*

³⁷ Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 166 y 167, del 31 de agosto y 1o. de septiembre de 1999.

³⁸ Publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No 84, del 5 de mayo de 2000.

³⁹ Nicaragua se adhirió a estos tratados mediante el Decreto No 66 – 01, publicado en La Gaceta No 144 del 31 de Julio de 2001. Aprobado por la Asamblea Nacional mediante Decreto A.N No 3288, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No 92, del 20 de mayo de 2002. Ratificado mediante el Decreto No 59 – 2002, publicado en La Gaceta No 121 del 28 de junio de 2002.

⁴⁰ Aunque estos tratados se aprobaron en el 2002, se dejó señalado que los mismos entrarían en vigor hasta el 6 de marzo de 2003.

⁴¹ Publicado en La Gaceta No. 199, del 14 de octubre de 2005, y ratificado mediante el Decreto Ejecutivo No 77- 2005, del 19 de octubre del 2005 y publicado en La Gaceta No 203 del 20 de octubre del 2005.

Conexos,⁴² y su reglamentación, a través del *Decreto No. 24-2006 "Reformas al Decreto No 22-2000, Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos"*, publicado en La Gaceta No. 63, del 29 de marzo de 2006.

Las reformas consistieron en adiciones o supresiones de algunas normas jurídicas especiales que sirvieron como expresión de una nueva iniciativa para fortalecer los mecanismos de protección y garantía de estos derechos.

3. Definición del derecho de autor

Respecto de la definición de este derecho de propiedad especial dado al autor, existen dos concepciones vinculadas con su protección: la concepción anglosajona "*Copyright*" o "*Derecho de copia*", que se originó en el *Common Law*, y la concepción del derecho continental o francés del "*Droit d'auteur*" o "*Derecho de Autor*".⁴³

La concepción del "*Copyright*" plantea una disyuntiva con la regulación de la concepción del "*Derecho de Autor*".

En el derecho anglosajón, el "*Copyright*" protege el derecho del creador de la obra para ser reconocido como padre de ella, como derecho moral; derechos morales limitados; convirtiéndose en el eje fundamental de protección de ese derecho: el derecho patrimonial generado, es decir, la obra misma. Este derecho de propiedad se reconoce como derecho comerciable y transferible.

El Derecho de Autor, con origen en la corriente francesa y heredado a nuestro continente, como norma especial para proteger y regular ese nuevo derecho, en su esencia se plantea como el derecho "que la ley reconoce al autor de una obra para participar de los beneficios que produzca la publicación, ejecución o reproducción de la misma".⁴⁴

Según la OMPI: "*Por derecho de autor se entiende la protección jurídica que se otorga al titular del derecho de una obra original del que es autor. El derecho de autor comprende dos categorías*

⁴² Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 60, del 24 de marzo de 2005.

⁴³ *Wikipedia, la enciclopedia libre, Derecho de autor*, consultado: 23/01/07 disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor

⁴⁴ *Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española*. Ed. Océano. Barcelona. 1994, p. 316.

principales de derecho: los derechos patrimoniales y los derechos morales".⁴⁵

Según el Diccionario Jurídico, Depalma, el *Derecho de Autor* es el "Derecho exclusivo de explotación que pertenece a las personas sobre toda creación original de su espíritu, que lleve el sello de su personal temperamento, en el dominio de las letras, las ciencias y las artes, cualquiera sea su forma, hablada, escrita, gráfica, plástica, musical, mímica o coreográfica, y aunque se trate de una simple reproducción por un procedimiento científico; a condición de que esa creación pueda manifestar la personalidad intelectual de quien la posee en acción".⁴⁶ Asimismo, implica todos los "Beneficios pecuniarios que resultan de la explotación de las creaciones originales que puedan ser objeto del derecho de autor...".⁴⁷

Como se señala en la definición anterior, este derecho de protección permite al creador obtener el reconocimiento legal del derecho moral y también patrimonial, sobre el trabajo intelectual y creativo realizado.

3.1. Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor

El Derecho Intelectual es el "Derecho que pertenece a una persona sobre toda manifestación exterior de su actividad intelectual. Ej.: el derecho de un autor sobre su obra; el derecho de su inventor sobre su invento".⁴⁸

Esta definición resalta la clasificación reconocida en nuestro derecho: la separación de la propiedad intelectual en dos derechos: Derecho de propiedad industrial y Derecho de autor y derechos conexos, es decir, invenciones y obras creativas.

En nuestro país existe una legislación para derecho de propiedad industrial: marcas y otros signos distintivos;⁴⁹ patente de invención,⁵⁰

⁴⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos". Consultado: 10/04/07. disponible en internet: http://www.wipo.int/about_ip/es/about-collective_mnst.html.

⁴⁶ Capitant, Henry. Vocabulario Jurídico. Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1972. pp. 206 y 207.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, p. 211.

⁴⁹ Ley No 380. "Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos". Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 70, del 16 de abril de 2001.

⁵⁰ Ley No 354, "Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales". Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 179 y 180, del 22 y 25 de septiembre de 2000.

entre otros, y una Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos que regulan ese derecho especial.

A diferencia de la clasificación reconocida en nuestro país, en otras legislaciones, por ejemplo en la *legislación española*, el derecho de autor es la esencia misma de la propiedad intelectual,⁵¹ y a la ley que regula el derecho de autor se denomina "*Ley de Propiedad Intelectual*", nombre justificado en la idea de que "La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación".⁵²

La ley española tiene como característica la independencia del derecho patrimonial, en especial: "1º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual. 2º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. 3º Los otros derechos de propiedad intelectual (derechos conexos)";⁵³ se separa así la propiedad intelectual (derecho de autor) de la propiedad industrial, dejando a salvo los derechos industriales sobre obras protegidas por el derecho de propiedad intelectual.

El derecho de autor protege el trabajo intelectual basado en actos de creación, a partir de la expresión cualitativa del individuo, como motor que le hace posible existir.

Este estudio analiza el derecho de autor y derechos conexos como una rama especializada del derecho de propiedad intelectual.

3.2. Características del Derecho de Autor

Se define el Derecho como la "acción que se tiene sobre una persona o cosa".⁵⁴ El derecho de autor otorga al creador un derecho especial sobre su obra. La relación Derecho-Autor-Obra permite identificar elementos que la hacen particular.

⁵¹ El texto de la Ley de Propiedad Intelectual de España establece la protección del derecho de autor y disposiciones relacionadas con otros derechos de propiedad intelectual en lo referente a derechos conexos.

⁵² Art. 1, Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril.

⁵³ Art. 2. Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España.

⁵⁴ Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española. *Op. cit.*, p. 316.

3.2.1. *El Derecho de Autor como derecho subjetivo*

El derecho subjetivo es la "prerrogativa perteneciente a una persona y que le permite exigir de otras prestaciones o abstenciones (derechos personales), o el respeto de una situación de la que ella se aprovecha (derechos reales, derechos individuales)".⁵⁵

Este derecho permite al autor o derechohabiente⁵⁶ exigir a otros el respeto a su derecho, por ello se considera una prerrogativa,⁵⁷ fundamentada en el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la utilización de su obra por el autor o derechohabientes, a fin de que se reconozca e imponga su derecho ante la sociedad, como un derecho oponible ante terceros.

Esta disposición ha generado inconformidad en algunos sectores que reclaman como indebido el derecho exclusivo de uso otorgado a ciertas personas por encima del interés social. Aspecto abordado de previo en el tema del fundamento del derecho de propiedad intelectual.⁵⁸

3.2.2 *El Derecho de Autor como Derecho Especial*

La especialidad del derecho de autor consiste en que se encuentra regulado por normas y disposiciones de carácter particular, e indica que las situaciones pertinentes a este derecho deberán atenerse por lo dispuesto en estas leyes, encima de disposiciones legales ordinarias.

Puede indicarse que el *Derecho de Autor* en su expresión más precisa, es el derecho legal concedido a la persona natural que crea una obra literaria, artística o científica.

Este derecho especial tiene una doble connotación moral y patrimonial como resultado de la relación presente entre el autor y la obra creada.

La relación entre autor y obra es un vínculo inexorable e inseparable que va más allá de un simple derecho de propiedad, y trastoca en el fondo la relación y vínculo personal e inherente del autor y su obra.

⁵⁵ Capitant, Henry. *Op. cit.*, pp. 204 y 205.

⁵⁶ El *derechohabiente* es "la persona que deriva su derecho de otra". Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española. *Op. cit.*, p. 316.

⁵⁷ El término *prerrogativa* se utiliza para señalar el "Derecho exclusivo ligado a ciertas funciones o dignidades". Capitant, Henry. *Op. cit.*, p. 438.

⁵⁸ Ver "*Fundamento del Derecho de Autor*"

4. Naturaleza jurídica del derecho de autor

Para explicar la naturaleza del derecho de autor, se plantea una diversidad de teorías doctrinarias:

4.1. Teoría de los Bienes Inmateriales.

Propuesta por Josef Kohler, quien consideró el derecho del creador como derecho exclusivo sobre una obra cuyo carácter primordial es el trato de un bien inmaterial distinto del derecho de propiedad tradicional. Esa propuesta admitió una nueva categoría de derechos sobre bienes inmateriales y que protegen el interés patrimonial del autor.⁵⁹

4.2. Teoría de la Personalidad

Conocida como teoría monista, tiene su precedente en el pensamiento de Emmanuel Kant, en 1785. En ella se señala que el derecho de autor tiene su base en el carácter de personalidad y no el carácter patrimonial, que se ve relegado a un plano accesorio.⁶⁰

Esta teoría plantea la titularidad "sobre un derecho no patrimonial",⁶¹ es decir, el derecho que recae sobre un bien inmaterial.⁶² De esta teoría se retomó el tema del carácter creativo de la obra protegida, impregnada de esa cualidad mediante la cual el individuo es capaz de reflejar su trabajo intelectual personal y novedoso.

En su expresión más directa, esta teoría señala que el valor de la obra creada se basa en un derecho personal que le corresponde al autor, producto de su trabajo y cualidades personales.

⁵⁹ Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. cit., pp. 22 y 23.

⁶⁰ *Ibid.* pp. 24 y 25.

⁶¹ Castro Bonilla, Alejandra. "Costa Rica: El derecho de autor como un derecho humano". Revista Electrónica de Derecho Informativo – REDI. No 50, de agosto de 2002. consultado: 12/04/07 disponible en internet: <http://premium.vlex.com/doctrina/REDI-Revista-Electrónica-Derecho-Informático/Costa-Rica-derecho-autor-como-derecho-humano/2100-167328,01.htm/>

⁶² Estos derechos se caracterizan por ser inseparables de la persona así como por ser originales, absolutos y extrapatrimoniales. *Ibid.*

Vincula la obra con el autor desde la perspectiva más subjetiva de estudio. Aunque originalmente se vinculó el derecho de autor con esta teoría, en su evolución se retomó el carácter patrimonial de la obra inmaterial; la que al ser reproducida en un soporte también protegió el bien material.

4.3. Teoría del Derecho Real de Propiedad

Esta teoría reconoció al autor un derecho real de propiedad sobre la obra creada; "implica un poder directo e inmediato sobre una cosa";⁶³ vinculó al autor con el bien material y con su derecho patrimonial; siendo el derecho de propiedad --como derecho real-- más importante para esta teoría que la relación subjetiva que guardan obra y autor.

Este derecho de propiedad atribuido al autor sobre su obra es visto como una nueva forma de propiedad denominada "*Propiedad Especial*", existente para los llamados bienes inmateriales,⁶⁴ así como para su expresión material.⁶⁵ Se vinculó el derecho de autor al término "*Propiedad Intelectual*". La idea de propiedad se replanteó y surgió una nueva teoría.

4.4. *Teoría Mixta*

Esta teoría se originó en Alemania, y señalaba la existencia de un doble valor recurrente en el derecho de autor, el derecho de la personalidad y el derecho patrimonial sobre la obra.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Algunos doctrinarios plantean que la existencia del derecho de propiedad especial en el derecho de autor se debe a que recae sobre un bien inmaterial; sin embargo, se puede indicar que también se protege obras concretas manifestadas en un soporte físico.

⁶⁵ Para el *Tribunal Superior Español*, "la propiedad intelectual se configura como un derecho de propiedad, con determinadas peculiaridades que justifican su especialidad y que derivan fundamentalmente de la naturaleza de su objeto que es un bien inmaterial, aunque respecto de ello hay que destacar que comprende no sólo el derecho sobre el bien inmaterial --"corpus mysticum"--, sino también sobre la cosa corporal, soporte material, en el que recae el derecho --"corpus mechanicum"--, y sobre uno y otro recaen acciones correspondientes a la propiedad, debidamente adaptadas, como la reivindicatoria, y acciones específicas que prevé la legislación específica de Propiedad Intelectual". Castro Bonilla, Alejandra. "*Costa Rica: el derecho de autor como un derecho humano*". Revista Electrónica de Derecho Informativo – REDI. No 50, de agosto de 2002. Consultado: 12/04/07. disponible en internet: <http://premium.vlex.com/doctrina/REDI-Revista-Electrónica-Derecho-Informático/Costa-Rica-derecho-autor-como-derecho-humano/2100-167328,01.html/>.

Reconocida como teoría intermedia, consideró que el derecho de autor radica en la persona y comprende facultades patrimoniales.⁶⁶

4.5. Teoría de los Derechos Intelectuales

Expuesta por el jurista belga Edmond Picard, abandonó el concepto de clasificación tripartita de derechos, donde únicamente se reconocía la existencia de derechos reales, obligacionales y personales. Deja de lado la idea simple de propiedad intelectual y trasciende hacia la idea de derecho de propiedad intelectual.⁶⁷

Se integró una nueva clasificación de derechos, agregando una nueva categoría de derechos autónoma: *derechos de propiedad intelectual*; derechos integrados por una doble protección del derecho moral y del derecho patrimonial, que por ley se reconoce al autor sobre su obra.

Nuestra legislación regula esa doble protección jurídica, al establecer que “el Derecho de Autor comprende facultades de carácter moral y patrimonial que confieren al autor la plena disposición y el derecho exclusivo de explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley”.⁶⁸

4.4. Teoría del Derecho de Autor como Derecho Humano.

Aunque la concepción tradicional del derecho de autor le ha dotado de un carácter privado, debido a su concesión de explotación exclusiva al autor o titular exclusivo de derechos por sobre los demás sujetos, la búsqueda de un fin superior para este derecho ha llevado a doctrinarios a postular la existencia del mismo como un derecho fundamental para todos los sujetos, así como su regulación como derecho de rango constitucional, y lo equiparan en su carácter de Derecho Humano.⁶⁹

⁶⁶ Lipzyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Oo. cit. p. 27.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Art. 5, LDADC.

⁶⁹ Para Alejandra Castro Bonilla, “como derecho humano positivado en calidad de fundamental, el derecho de autor reviste dos cualidades imprescindibles: (a) Con respecto al autor. Es el reconocimiento de un atributo del ser humano como creador de una obra intelectual en la que se inscribe su impronta personal, su intelecto y su espíritu, o bien que denota un esfuerzo personalísimo en razón de la originalidad de la obra. (b) Con respecto al usuario. Es una garantía de fomento y acceso al conocimiento, convirtiéndose en un derecho de todos los seres humanos”. Castro Bonilla, Alejandra. “Costa Rica: el derecho de autor como un derecho humano”. *Revista Electrónica de Derecho Informativo – REDI*. No. 50, de agosto de 2002.

5. EL sujeto del derecho de autor

5.1. Sujeto del derecho de autor

El derecho de autor es el derecho legal concedido originariamente al autor, es decir, al individuo que crea una obra producto de su pensamiento e intelecto. Sólo se considera autor a la persona física o natural;⁷⁰ a esta persona se le reconoce la calidad de creador o padre de la obra, y se le llama "Autor". Según la legislación nacional, se considera que autor "es la persona natural que crea alguna obra, sea literaria, artística o científica".⁷¹

Este sujeto denominado autor es el responsable de un trabajo intelectual u obra creativa que representa el hecho generador de derechos reconocidos en este nuevo derecho especial.

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, "cuando una persona crea una obra literaria, musical, científica o artística, pasa a ser titular de esa obra y es libre de decidir acerca de su uso, incumbe, pues, a dicha persona (el "creador" o el "autor" o el "titular del derecho"), lo que desea hacer con su obra".⁷²

Asimismo, en el régimen de protección del derecho de autor, existe la posibilidad de que una obra sea el producto del trabajo de un único autor o de más autores, en cuyo caso se trataría de una coautoría o también una pluriautoría.

En la obra creativa, resultado del trabajo intelectual conjunto de dos o más personas naturales, se les denominará a todos "Coautores".⁷³

El autor de una obra podrá identificarse ante el público como creador de ésta sólo cuando así lo desee y consienta. En ese caso, se podrá identificar mediante la utilización de su nombre propio, firma, pseudónimo o algún signo que lo distinga.

Consultado: 12/04/07, disponible en internet: <http://premium.vlex.com/doctrina/REDI-Revista-Electrónica-Derecho-Informático/Costa-Rica-derecho-autor-como-derecho-humano/2100-167328,01.htm/>

⁷⁰ Según nuestra legislación civil: "Es persona todo ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Las personas son naturales y jurídicas". Art. 1, C.

⁷¹ Art. 2, Inc. 2.1, LDADC.

⁷² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "Gestión colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos". Consultado: 10/04/07, disponible en internet: http://www.wipo.int/about_ip/es/aboutcollective_mnst.html

⁷³ Art. 2, Inc. 2.16, LDADC.

La ley también permite al autor mantener su identidad en secreto, bajo la figura del anonimato, y se dirá que la obra es de un "Autor Anónimo".⁷⁴

Es importante aclarar que el autor anónimo tendrá derecho a dejar su condición de anonimato cuando lo considere pertinente, dándose a conocer ante el público como creador de la obra. A partir de ese momento tendrá la facultad de ejercer los derechos concedidos por ley a todo autor.

Para obtener la calidad de autor, de manera excepcional no se exige al creador, el cumplimiento de formalidades u otras rigurosidades de Ley. La justificación a este planteamiento consiste en que el derecho a ser considerado autor de una obra se adquiere "...por el solo hecho de su creación".⁷⁵ Es decir, el ejercicio de este derecho no está supeditado o condicionado al registro e inscripción legal del mismo. Esa disposición procura garantizar al autor el goce y disfrute pleno de su derecho, al evitarle la imposición de cargas e imposiciones innecesarias que solamente entorpecirían su derecho.

~~El derecho de autor omite la exigencia de formalidades requeridas para reconocer otros derechos, por ejemplo: registro de las propiedades inmuebles.~~

El registro de las obras de derecho de autor es potestativo y no se está obligado a inscribirlo. Aun así, cuando el creador decidiera hacer el registro de su derecho, podrá hacerlo, estableciéndose que el registro del derecho de autor es declarativo y no constitutivo de derechos.

Para determinar la autoría de una obra se atenderá la presunción legal de que es autor de una obra aquel cuyo nombre aparece en la misma, su firma, seudónimo o iniciales que le identifiquen, o cualquier otro signo que haga posible determinar al autor,⁷⁶ sin perjuicio de cualquier prueba en contrario.

⁷⁴ El "Autor Anónimo: es el autor que escribe una obra sin identificar quién la escribe". Art. 2, Inc. 2.2, LDAC.

⁷⁵ Art. 4, LDADC.

⁷⁶ Art. 6, LDADC. **Concordancia:** Art. VII de la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas.

5.2. *Titulares del Derecho de Autor*

La Ley reconoce que el autor es el sujeto o persona natural que crea una obra artística, literaria, artesanal o científica; es al titular al que se le conceden derechos especiales producto de su trabajo.

No obstante lo antes señalado, se dispone que otras personas ajenas al autor pueden ejercitar los derechos de protección originados en el acto de creación, estas personas son llamadas "*Titulares*".

La titularidad proviene de la existencia de un título,⁷⁷ el cual permite a estas personas exigir la protección que la ley concede al autor a través de un título o documento escrito que le reconoce esa calidad.

5.2.1. *Titularidad Originaria*

La *titularidad originaria* se concede al autor, y éste no requiere de un título o documento que le acredite este derecho.

Aunque se reconoce la titularidad originaria al autor de la obra creada, como excepción a esa norma, algunas legislaciones de otros países reconocen la titularidad originaria a personas jurídicas por la creación de obras colectivas.⁷⁸ Esas personas jurídicas deberán tener acreditado su derecho de titularidad a diferencia del trato que se brinda al autor.

5.2.2. *Titularidad Derivada*

Existe una *titularidad derivada*, que permite a personas distintas del autor ser beneficiadas de la protección dada al creador.

La legislación española llama a los titulares de algún derecho especial reconocido al autor como "*Otros Beneficiados*".⁷⁹ A esos titulares derivados se les conoce como *derechohabientes* o *causahabientes*.

Los titulares de algún derecho de autor podrán ser personas naturales o jurídicas, según las estipulaciones de ley.⁸⁰

⁷⁷ El título es la "causa o fundamento jurídico de un derecho... documento escrito redactado con el fin de consignar un acto jurídico o un acto material que puede producir efectos jurídicos". Capitán, Henry. *Op. cit.*, p. 544.

⁷⁸ Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. *Op. cit.* pp. 42 y 43.

⁷⁹ Art. 5, Texto Refundido Ley de Propiedad Intelectual de España.

6. Objeto de protección del derecho de autor

6.1. Objeto de protección

Es importante destacar que el derecho de autor *protege la expresión creativa de una idea, o sea, el producto del trabajo intelectual u obra*.

Las obras son definidas como “cualquier producción del entendimiento en ciencias, letras y artes, y con particularidad la que es de alguna importancia”.⁸¹

Por lo tanto, podemos señalar que el objeto de protección del derecho de autor es “la creación intelectual expresada en obras que presenten originalidad o individualidad”.⁸² Asimismo, se trata de una originalidad relativa y no absoluta para efectos de garantizar la protección de ese derecho.

La relatividad del elemento de novedad se explica porque a diferencia del derecho de propiedad industrial, donde las invenciones para ser protegidas deben poseer el elemento novedad, en el caso del derecho de autor la originalidad no está relacionada con la novedad.

Por ser resultado del trabajo intelectual, el producto creativo, el objeto de protección del derecho de autor, *quedan excluidas de protección*: las simples ideas, procedimientos, métodos conceptos matemáticos,⁸³ las leyes, disposiciones administrativas, proyectos de ley, actas, acuerdos, sentencias o cualquier documento administrativo elaborado en función de un cargo público.⁸⁴

Para estar en el ámbito de protección indicado por la ley, la obra deberá ajustarse al campo de la literatura, arte o ciencia. La delimitación del ámbito de aplicación de ese derecho en las facetas señaladas, le hace diferente del ámbito de protección del derecho de propiedad industrial, cuya aplicación y protección es exclusiva para los bienes inmateriales aplicables en el campo de la industria.

⁸⁰ Ver “Formas de Transmisión del Derecho de Autor”

⁸¹ Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española. *Op. cit.*, p. 689.

⁸² Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. p. 41.

⁸³ Art. 13, LDADC. Art. 2 del Tratado de la OMPI Sobre Derecho de Autor

“**Artículo 2. Ámbito de la protección del derecho de autor.** La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.”

⁸⁴ Art. 16, LDADC.

Asimismo, la ley reconoce la protección de obras "artesanales"⁸⁵ y "expresiones folklóricas";⁸⁶ así como "producciones de elementos característicos del patrimonio artístico tradicional".⁸⁷

Como se señaló de previo, la obra objeto de protección del derecho de autor se debe caracterizar por ser creativa, original⁸⁸ e individual, y también producto del ingenio e intelecto humano.

Un carácter relevante en la obra creativa es la *originalidad*,⁸⁹ cualidad que se percibe como el aporte personal del creador a su obra, que da al trabajo intelectual el carácter de particular, diferente y especial.

La originalidad como aporte personal e individual del autor a la obra, no se debe condicionar al *valor e importancia* del trabajo intelectual, así, aunque la originalidad sea mínima no se limitará su protección.⁹⁰

6.2. Clasificación de las Obras del Derecho de Autor

Sin perjuicio de categorizaciones preexistentes de los diversos tipos de obras, éstas se pueden clasificar:

6.2.1. Según su momento de creación:

6.2.1.1. *Obra original*. Es la primera obra en ser creada de forma inédita con respecto de otras.⁹¹ También es llamada obra primogénita.⁹²

⁸⁵ Art. 4, LDADC.

⁸⁶ Arts. 2, 2.10, LDADC.

⁸⁷ La "*Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación*" define los bienes artísticos como "los bienes u objetos que, debido a su origen como productos de la actividad del hombre, constituyen verdaderos valores de las Bellas Artes o del Arte Nacional, ya sean éstos plásticos, literarios, arquitectónicos, etc." Art. 1º, d, Decreto No 1142. Lo relacionado con la protección del patrimonio cultural artístico se contempla en esta ley especial. (Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 282, del 2 de diciembre de 1982).

⁸⁸ La obra creada debe tener un mínimo de originalidad para ser protegida, de otro modo se considerará una copia idéntica de otra, acto que es sancionado por la Ley.

⁸⁹ La *originalidad* de una obra está directamente relacionada con la aportación personal que hace el autor a su creación, de este modo, la originalidad está directamente relacionada con la individualidad de la obra; por consiguiente, debe notarse que desde el punto de vista jurídico, sólo serán objeto de protección aquellas obras que cumplan con este carácter.

⁹⁰ Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. p. 65.

6.2.1.2. Obra derivada. Es la obra creada con posterioridad a una obra anterior, es decir, a una obra original, la que le sirve de parámetro en la realización de un nuevo trabajo de autoría.⁹³ Se consideran obras derivadas de una obra original: la traducción, adaptación, doblaje, revisión, actualización, anotación u otra creación que transforme una obra original.⁹⁴

Este tipo de obra es protegido por la ley, pues aunque no se trate de una obra original representa el producto de un trabajo intelectual y creativo nuevo, implicando con ello un carácter de originalidad en su forma de expresión derivada. Se utiliza como base para una nueva creación una obra preexistente, que será respetada al momento de cualquier transformación, así, surge un nuevo derecho respecto de la persona que crea la obra derivada.

6.2.2. *Según el aporte de cada autor, la obra se puede clasificar en:*

6.2.2.1. *Obra individual*. Es la obra creada por un único autor.⁹⁵ Ej. La obra "Los raros", escrita por Rubén Darío.

6.2.2.2. *Obra en colaboración*. Es la obra creada por dos o más autores,⁹⁶ cuya característica primordial es que los aportes de cada autor son fácilmente reconocidos y determinados. Los creadores serán llamados coautores.

6.2.2.3. *Obra colectiva*. Es la obra creada por autores que se reúnen por iniciativa de una persona natural o jurídica, que les encarga el trabajo de crear; asumiendo el solicitante los costos de la divulgación de la obra creada, así como la labor de edición bajo su nombre.⁹⁷

Para este tipo de obras pueden ocurrir dos supuestos: primero, que exista un gran número de autores y sea imposible determinar el aporte de cada uno, y, segundo, que aun siendo pocos los autores sus

⁹¹ Como se ha expresado, la novedad de la obra no es determinante al momento de decidir si una obra es original. Las obras originales consideradas como tales son las primeras en nacer con respecto a posteriores y sucesivas expresiones de la misma.

⁹² Art. 2, Inc. 2.19, LDADC.

⁹³ Las obras derivadas son la mejor manifestación de que la novedad de una obra como nueva no determina su debida protección; el tema de obra derivada (traducción) no será novedosa con respecto a la primera obra creada, pero sí será original, al contar con el aporte personal e individual del nuevo autor.

⁹⁴ Art. 2, Inc. 2.18, LDADC.

⁹⁵ Art. 2, 2.15, LDADC.

⁹⁶ Art. 2, 2.16, LDADC.

⁹⁷ Art. 2, 2.17, LDADC.

aportes se mezclen de forma tal en la obra creada, que sea imposible distinguir o determinar su trabajo individual.

Según nuestra ley, para efectos de la obra audiovisual, clasificada como obra colectiva, se considerarán coautores de la misma: al director-realizador; a los autores de argumento, guión y diálogos; a los autores de composiciones musicales con o sin letra, creadas especialmente para esa obra, y a los autores de una obra audiovisual original que sirva para la creación de una obra audiovisual derivada.⁹⁸

6.2.3. *Según el momento de contratar su creación, se clasifica:*⁹⁹

6.2.3.1. *Obra existente.* Es la obra presente que ya fue creada por el autor.

6.2.3.2. *Obra futura.* Es la obra que aún no ha sido creada por el autor, pero cuya posterior realización se solicita. En el trabajo de decisión, para la creación de la obra, una persona llamada titular -- ajena al creador-- encarga al autor que se comprometa a realizarla.¹⁰⁰

A la obra cuya creación es futura y se acuerda mediante contrato previo a su existencia se le conoce como "*obra por encargo*".

6.2.4. *Según su naturaleza, la obra se puede clasificar en:*

6.2.4.1. *Obras literarias.* Expresadas de modo oral como "discursos, alocuciones, conferencias, sermones, alegatos de estrado y explicaciones de cátedra... o las expresadas de modo escrito, como novelas, cuentos, poemas"¹⁰¹ y cualquier obra de esa naturaleza.

6.2.4.2. *Obras artísticas.* Son aquellas "producto de la actividad del hombre, constituyen verdaderos valores de las Bellas Artes... plásticos, literarios, arquitectónicos, etc."¹⁰²

⁹⁸ Arts. 11 y 12, LDADC.

⁹⁹ Art. 13, LDADC.

¹⁰⁰ Ver "El ejercicio de los derechos morales y patrimoniales"

¹⁰¹ Arts. 13, 2, LDADC. Art. 10, ADPIC. "**Artículo 10.** Programas de ordenador y compilaciones de datos. 1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971)."

¹⁰² Art. 1º, d, Decreto No 1142, "Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación", publicado en La Gaceta No. 282, del 2 de diciembre de 1982.

6.2.4.3. *Obras artesanales*. "Producto del arte popular en diversas formas".¹⁰³

6.2.4.4. *Obras científicas*. Obras que resulten aplicables a la ciencia,¹⁰⁴ y que son el producto de la adaptación del método científico.¹⁰⁵

Debe aclararse que la protección otorgada por el derecho de autor a la creación de una obra científica, sólo se refiere al acto de divulgación, publicación y difusión de la misma, y no tiene relación con el acto de explotación comercial e industrial que se haga de la obra científica.¹⁰⁶

La aplicación práctica o su aprovechamiento industrial no es objeto de protección por el derecho de autor; así, por ejemplo, el autor de un libro que establece nuevos criterios de organización empresarial, será reconocido como autor del mismo, pero no podrá limitar su aplicación, ya que ésta es libre.

6.2.5. La obra podrá *ser oral o física*, es decir, en soporte material.

También se podrá proteger el *título de la obra cuando sea original*.¹⁰⁷

Respecto de las obras creadas, y sin perjuicio de la clasificación de las mismas, se reconocen por ley derechos personales y económicos sobre ellas; derechos reconocidos como morales y patrimoniales.¹⁰⁸

El derecho como disciplina jurídica implica reconocer la existencia de normas sustantivas que otorgan derechos a los individuos; pero, como veremos, esos derechos sólo serán eficaces y efectivos si la persona puede gozar y disfrutar de ellos.

El derecho de autor en su aspecto sustantivo plantea la tutela jurídica de este beneficio a través de la legislación especial aprobada en la materia, de ello resulta la posibilidad de dar garantía legal al autor.

Desde la perspectiva sustantiva el derecho de autor implica:

¹⁰³ Arts. 13, 1, LDADC.

¹⁰⁴ Un ejemplo de ese tipo de obras es la obra creada como resultado del ingenio del hombre y que pueda ser aplicable a la ciencia en general.

¹⁰⁵ Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. cit. p. 87.

¹⁰⁶ *Ibid.* p. 64.

¹⁰⁷ Art. 17, LDADC.

¹⁰⁸ Así, "El Derecho de Autor comprende derechos morales y patrimoniales". Art. 18, LDADC.

7. Protección del derecho moral del autor

La protección del derecho del autor sobre la obra creada, conocido como *Derecho Moral*, es el resultado de la relación vinculante entre el autor y su obra; desde este punto de vista se considera que la obra creada es la expresión y reflejo de las cualidades personales del sujeto o sujetos que la crean, y de su esfuerzo y del trabajo intelectual que debe ser incentivado.

7.1. Características de los derechos morales

Son derechos *irrenunciables e inalienables*,¹⁰⁹ la ley no reconoce el despojo abusivo o fraudulento de esos derechos. Se constituyen en derechos *indefinidos*, subsisten y trascienden a través del tiempo como derechos que no prescriben, y se constituyen en derechos *imprescriptibles*.¹¹⁰

Debido a su carácter inalienable, son derechos *inembargables*, y no podrán ser objeto de ocupación para cumplir obligaciones de pago del autor.

Algunos doctrinarios señalan que los derechos morales se caracterizan por poseer dos tipos de *facultades: positivas y negativas*.¹¹¹

Las facultades positivas de los derechos morales corresponden al derecho de divulgación y arrepentimiento del autor de una obra; estas facultades se denominan positivas, porque se requiere por parte del autor una participación activa para la toma de decisiones.¹¹²

Las facultades negativas de los derechos morales, también conocidas como defensivas, son aquellas que corresponden al derecho de paternidad e integridad de la obra. Se *denominan facultades negativas* porque se trata de impedimentos o abstenciones que se exigen de los sujetos pasivos. El *carácter de defensivas* se justifica porque estos derechos se resguardan aun después de la muerte del autor o de que termine el plazo de protección legal concedido por ley para esa obra.¹¹³

¹⁰⁹ Art. 20, LDADC; Art. 7, in fine. RLDADC.

¹¹⁰ Art. 21, párr. 1º, LDAC.

¹¹¹ Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos Op. cit.* p. 64.

¹¹² *Ibid.* p. 155.

¹¹³ *Ibid.*

7.2. Titulares de derechos morales

Nuestra legislación señala que los derechos morales son reconocidos al autor y serán transmisibles de modo limitado por *mortis causa a sus herederos*,¹¹⁴ quienes serán los encargados de tutelar su respeto.

Las *facultades positivas* de los derechos morales únicamente podrán ser ejercidas por el autor, mientras que las *facultades negativas* serán transmisibles a sus herederos, que podrán exigir el reconocimiento del derecho de paternidad, integridad y divulgación póstuma de la obra.¹¹⁵

Serán considerados herederos o causahabientes aquellos a quienes designare el autor antes de fallecer a través de testamento,¹¹⁶ y de no existir declaración testamentaria serán designados por la autoridad judicial competente; se procederá conforme las normas legales de la declaración *ab intestato*, de acuerdo con el Código Civil.¹¹⁷ A los herederos del autor se les reconocerá como titulares de sus derechos morales reconocidos por Ley.

7.3. Clasificación de los derechos morales

Los derechos morales del autor reconocidos por Ley son:¹¹⁸

7.3.1. Derecho de paternidad

7.3.2. Derecho de integridad

7.3.3. Derecho de divulgación

7.3.4. Derecho de distribución

7.3.5. Derecho de arrepentimiento

7.3.6. Derecho de modificación

7.3.1. *Derecho de divulgación*. Es considerado como el más relevante de los derechos morales que le asisten al autor de una obra, ya que el ejercicio de este derecho constituye el fundamento de todos los otros derechos morales reconocidos al autor.

¹¹⁴ Art. 21, LDADC.

¹¹⁵ Lipsyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. cit. P. 127.

¹¹⁶ Los herederos o beneficiarios del autor fallecido, por voluntad testamentaria podrán ser personas naturales o jurídicas.

¹¹⁷ Título VI. De las Sucesiones. Arts. 932 a 1165, C.

¹¹⁸ Art. 19, LDADC.

Este derecho es la facultad que tiene el autor de "decidir cuándo, de qué manera y en qué condiciones divulgará su obra".¹¹⁹

Es el derecho exclusivo que le asiste a todo autor para decidir sobre si su obra podrá ser conocida o no por el público, en qué forma y en qué momento será conocida.¹²⁰

Aunque originariamente es un derecho concedido al autor, de acuerdo con nuestra legislación se permite que al morir el autor sus herederos puedan decidir dar a conocer alguna obra de este autor ya fallecido. A esta obra se le conoce como "*Obra póstuma*".¹²¹

El derecho de divulgación representa la facultad del autor de brindar su consentimiento para que la obra sea conocida por el público.

7.3.2. Derecho de paternidad. Es el derecho que la Ley otorga a la persona natural que crea una obra intelectual para ser reconocida como padre o autor de la misma. También es conocido como creador. Este derecho implica la obligación de indicar siempre el nombre del autor, con excepción de aquellos casos en los que el creador, bajo la figura del anonimato, decida no darse conocer.¹²²

Este derecho moral implica el ser reconocido por todos y ante todos como el padre de la obra creada; éste es un derecho *erga omnes*, es decir, oponible a todos.

7.3.3. Derecho de integridad. Es el derecho que asiste al autor, y se le concede para impedir toda alteración o deformación de su obra, que le depare en perjuicio o daño a su trabajo y reputación. El respetar la integridad de una obra es una obligación contemplada por la ley para las personas que deseen usarla.

La creación de una obra, como se planteó, indica aspectos muy personales de todo autor que han de ser respetados.

7.3.4. Derecho de distribución. Es el derecho que tiene el autor de una obra para hacerla disponible al público, ya sea en original o en copias, según lo acordado por el autor o titular del derecho.

¹¹⁹ Lipsyc, Delia. *El ABC del derecho de autor*. UNESCO. Imprimerie de la manutention. Francia. 1981. p. 25.

¹²⁰ Art. 19, párrafo 4º, LDADC.

¹²¹ La obra póstuma es aquella "divulgada con posterioridad a la muerte del autor". Art. 2.21. LDADC.

¹²² Obra anónima es "aquella de la cual no se conoce la identidad de su autor". Arts. 2, 2.13. LDADC.

El derecho de distribución conlleva la disponibilidad de la obra al público a través de cualquier forma, incluyendo el sistema digital individualizado, que hace posible que la obra llegue al público y que éste pueda obtener una copia de la misma.

7.3.5. Derecho de arrepentimiento. Es el derecho que tiene el autor de decidir que su obra no llegue al público.

Es requisito indispensable para la procedencia de este derecho, que el autor responda por los gastos y daños ocasionados a la persona que hizo la reproducción y distribución de la obra.

7.3.6. Derecho de modificación. Es el derecho que le asiste al autor o creador de una obra para modificarla, sin perjuicio de derechos adquiridos por terceros.

8. Protección del derecho patrimonial

Para la utilización de una obra deberá existir de previo el consentimiento del creador, autorizando su uso en cualquier forma existente.¹²³

La protección del derecho patrimonial resulta de la explotación económica y de la utilización de la obra creada, denominado *Derecho Patrimonial*.¹²⁴

Mediante este derecho se recompensa al autor o a los autores por su trabajo, o a las personas que tienen un derecho patrimonial adquirido respecto de la obra creada. Con posterioridad, este tema se abordará con más amplitud.¹²⁵

¹²³ Art. 22, RLDADC. Art. 11, ADPIC. “**Artículo 11. Derechos de arrendamiento.** Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un miembro de esa obligación con respecto a las obras cinematográficas, a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras, que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho miembro a los autores y a sus derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.”

¹²⁴ La legislación nacional denomina a los derechos patrimoniales “*Beneficios*” para el autor o los autores. Art. 7, RLDADC.

¹²⁵ Ver “Del ejercicio del derecho patrimonial”

El derecho patrimonial conlleva la existencia de un nuevo tipo de propiedad especial atribuible al autor de toda obra, sea literaria, artística, artesanal o científica; derecho de propiedad reconocido sobre *bienes*¹²⁶ inmateriales.

La facultad patrimonial de ese derecho permite al creador de la obra ejercer la plena disposición sobre ella y el derecho exclusivo de hacerla explotable.

La decisión de hacer posible la explotación económica o patrimonial de la obra supone de previo la existencia de una decisión moral del autor de hacer divulgable su obra al público. La explotación de la obra se puede ejercer por el autor o por otra persona a quien se haya transferido ese derecho.

8.1. Características de los derechos patrimoniales

Son derechos *alienables*,¹²⁷ es decir, transferibles, y que pueden ser objeto de transmisión entre el autor y otras personas que los adquieren del modo señalado por la Ley. A esas personas se les conoce como titulares de los derechos transmitidos. Son derechos *inembargables*.¹²⁸

También se constituyen en derechos *temporales*,¹²⁹ ya que a diferencia de los derechos morales, éstos se encuentran limitados en el tiempo a un período de duración específico y señalado por la Ley, es decir, prescriben al término del plazo de protección señalado por la Ley.¹³⁰

Se delimita su explotación a un ámbito territorial, lo que le hace un derecho *territorial*,¹³¹ y sólo es transmisible a través de *modalidades de explotación*. Cada una de éstas es diferente e independiente.¹³²

¹²⁶ Art. 596, C. Define Bienes como las cosas que procuran o sirven para dar beneficio alguno a la persona que tiene derechos sobre las mismas.

¹²⁷ Art. 23, LDADC.

¹²⁸ Art. 54, LDADC.

¹²⁹ Arts. 23 y 47, LDADC.

¹³⁰ Art. 27, LDADC.

¹³¹ Arts. 25 y 26, LDADC.

¹³² La indicación de las modalidades de explotación señaladas por la Ley es enunciativa, y no taxativa ni excluyente de otras modalidades de explotación existentes. Art. 23, LDADC, Arts. 9 y 16, RLDADC.

El ejercicio del derecho patrimonial se efectúa según diversas modalidades establecidas por Ley, las cuales podrán ser concedidas por el autor de manera individual o conjunta para más de una forma de explotación a un mismo titular, según corresponda, siempre que se entregue a cambio de cada una la remuneración económica respectiva.

8.2. Titulares de los derechos patrimoniales

De acuerdo con la legislación, los derechos patrimoniales podrán ser ejercidos tanto por el autor como por una persona ajena al autor llamada "*Titular*", es decir, que haya adquirido el derecho de explotación sobre la obra creada.

Este titular podrá ser una persona natural o jurídica,¹³³ y el derecho invocado se sustentará en un título que le acredite como tal.

La titularidad de un derecho patrimonial de explotación puede adquirirse en dos momentos: al momento de encargar la creación de la obra al autor o autores, o posterior a su creación mediante las formas señaladas por la Ley.¹³⁴

La titularidad del derecho patrimonial se plantea en la situación especial contemplada por el legislador respecto de la adquisición de ese derecho cuando se hace sobre la base de una relación de trabajo.¹³⁵

La titularidad reconocida por la ley para adquirir los derechos de explotación sobre una obra se basa en el hecho de tener la iniciativa de idear la creación de la obra; asumir la responsabilidad de su realización, así como la inversión para hacerla posible. Algunos de esos titulares son: productores fonográficos, productores de obras originales, productores videográficos, etc.

La titularidad del derecho patrimonial sobre una obra anónima recaerá sobre la persona que la divulgue y la haga disponible al público conforme la ley.

¹³³ Las personas jurídicas son asociaciones o corporaciones temporales o perpetuas. Art. 3, C.

¹³⁴ Ver "Forma de Transmisión del Derecho de Autor"

¹³⁵ Art. 7, RLDADC.

8.3. Clasificación de los derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales reconocidos por la ley al autor son:

8.3.1. Derecho exclusivo de explotación¹³⁶

El derecho exclusivo de explotación patrimonial lo concede la ley al autor, al otorgarle la plena disposición sobre su obra; esa facultad le permite tomar la decisión sobre si su obra será explotable económicamente para obtener remuneración por su trabajo intelectual.

El autor tendrá la facultad de autorizar o prohibir la utilización de su obra, restringiendo el ejercicio de la utilización de ésta de forma exclusiva a quienes él autorice.

También podrá cederse el derecho de explotación en exclusividad a una persona diferente del autor, la cual podrá utilizar la obra. Esta exclusividad es acordada mediante contrato. La persona autorizada podrá ser natural o jurídica, de modo que el adquirente pueda hacer explotable la obra en la modalidad --o modalidades-- acordada entre ambas partes con exclusión de las demás personas.

Este carácter de exclusividad le permitirá al titular del mismo, como se indicó, prohibir el uso de la obra por terceros para la modalidad o modalidades señaladas en el contrato de cesión.¹³⁷ Por ejemplo, la cesión del derecho de explotación en la modalidad de edición, le permitirá al editor impedir que un tercero haga una edición de la misma obra durante el tiempo de duración del contrato realizado con el autor.

8.3.2. Derecho de explotación con exclusividad o sin ella

La explotación del derecho patrimonial otorgado por el autor podrá hacerse con exclusividad o sin ella. Por Ley se obliga a las partes a indicar dentro del contrato cuándo la cesión de derechos es hecha en exclusividad.¹³⁸

La falta de la indicación de exclusividad supone, entonces, que el autor tiene derecho a ceder o a autorizar a más de una persona la

¹³⁶ Art. 46, LDADC.

¹³⁷ Art. 51, LDADC.

¹³⁸ Art.s 46 y 51, LDADC.

explotación de la obra por modalidades diferentes o por la misma modalidad, que, a la vez, son independientes y compatibles entre sí según la Ley.

Cuando se concede la contratación de explotación para alguna *modalidad específica sin exclusividad*, el autor o titular puede pactar con otras personas el ejercicio de la misma, debido a que no existe una exclusividad pactada. Podrá pactar la explotación patrimonial de la obra para cualquiera de las demás modalidades de explotación con una persona o con más de una.

8.3.3. Derecho de explotación patrimonial según modalidades

Como se ha hecho previa referencia, la designación de la cesión de derechos con exclusividad o sin ella, es un elemento esencial al momento de contratar.

Asimismo, respecto de las diversas modalidades de explotación reconocidas por el legislador, éste ha expresado dentro del texto de la Ley una lista de modalidades de explotación que es enunciativa y no taxativa, por tanto, el señalamiento de las mismas es sin perjuicio de la existencia de otras modalidades similares no contempladas al momento de aprobarse el texto de la Ley; las que no se podrán excluir de la protección brindada a las formas de contratación para modalidades señaladas en la Ley.

Entre las modalidades de explotación indicadas por ley, están:¹³⁹

- "...1) Derechos de reproducción de la obra total o parcial, permanente o temporal, en cualquier tipo de soporte.
- 2) Derecho de transformación.
- 3) Derecho de traducción.
- 4) Derecho de adaptación.
- 5) Derecho de comunicación al público,¹⁴⁰ como:

¹³⁹ Art. 23, LDADC.

¹⁴⁰ Art. 8, Tratado OMPI sobre Derecho de Autor. "**Artículo 8. Derecho de comunicación al público.** Sin perjuicio de lo previsto en los Arts. 11.1)ii), 11bis.1)i) y ii), 11ter.1)ii), 14.1)ii) y 14bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación de sus obras al público por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta de sus obras a disposición del público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija."

- a) La declamación.
- b) La representación, ejecución, en forma directa o indirecta.
- c) La proyección y exhibición o exposición pública.
- d) La transmisión digital o analógica, o por cualquier medio, por hilo o sin hilo, de sonidos, imágenes, palabras, a distancia, lo que comprende la captación en sitio público de obras y producciones protegidas, comprendida la puesta a disposición del público de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que lo elijan.
- e) El acceso público con base en datos informáticos por medio de la telecomunicación.
- f) Radiodifusión.
- 6) Derecho de distribución al público.¹⁴¹
- 7) Derecho de alquiler.¹⁴²
- 8) Derecho de importación.

No obstante, como se ha expresado, la enumeración de las diferentes modalidades de explotación señaladas por la ley, no es restrictiva ni limitativa para otra modalidad de explotación existente que no haya sido incluida por el legislador, la que también será protegida.

¹⁴¹ Art. 6, Tratado OMPI sobre Derecho de Autor. **“Artículo 6. Derecho de distribución.** 1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad. 2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor”

¹⁴² Art. 7, Tratado OMPI sobre Derecho de Autor. **“Artículo 7. Derecho de alquiler.**

1) Los autores de:

- i. programas de ordenador,
- ii. obras cinematográficas y

- iii. obras incorporadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes, gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras.

2) El párrafo 1) no será aplicable:

- i. en el caso de un programa de ordenador, cuando el programa propiamente dicho no sea el objeto esencial del alquiler; y

- ii. en el caso de una obra cinematográfica, a menos que ese alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe considerablemente el derecho exclusivo de reproducción.

3) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 aplicaba y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa de los autores en lo que se refiere al alquiler de ejemplares de sus obras incorporadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de obras incorporadas en fonogramas no dé lugar al menoscabo considerable del derecho exclusivo de reproducción de los autores.”

Dentro de las modalidades de explotación más importantes están:¹⁴³

- a) *Modalidad de Comunicación Pública.* Es el acto de divulgación de una obra, dándola a conocer al público, sin que implique la entrega de un soporte material que contenga la reproducción de la obra, parcial o total.
- b) La comunicación privada de una obra, efectuada dentro del círculo familiar, sin fines de lucro, será considerada un acto de comunicación pública. Un ejemplo de este tipo de actos es la declamación de una obra literaria.
- c) *Modalidad de Reproducción.* Es el acto efectuado con el consentimiento del autor o titular de una obra, para materializarla en un soporte. Incluye la comunicación, almacenamiento y obtención de copias de la obra, por cualquier medio o forma.
- d) La reproducción podrá hacerse de parte de la obra, y será una reproducción parcial, o de toda la obra, y será una reproducción total.
- e) *Modalidad de publicación.* Es el acto por el cual con el consentimiento del autor o titular del derecho de explotación se pone a disposición del público la obra para ser alquilada, prestada u otras formas de disposición que impliquen un cambio en el estado de posesión o propiedad.

Nuestra legislación indica que todo acto de publicación deberá hacerse en la cantidad requerida y suficiente para atender al público.¹⁴⁴

9. Protección de derechos especiales¹⁴⁵

La ley contempla la existencia de dos tipos de derechos especiales, como derechos adicionales a los derechos morales y patrimoniales reconocidos al autor. Esta clase de derechos se caracteriza por ser de índole moral y patrimonial, según corresponda, y son:

¹⁴³ Art. 23, LDADC. Art. 16, RLDADC.

¹⁴⁴ Art. 2, Inc. 2.27, LDADC.

¹⁴⁵ Arts. 25 y 26, LDADC.

9.1 Derecho a acceder al ejemplar único o raro de una obra¹⁴⁶

Como su designación lo indica, la regulación de este derecho contempla la posibilidad de que el autor o creador de una obra tenga acceso a la misma, cuando ésta se encuentre en poder de otra persona. Este derecho se fundamenta en el ejercicio del derecho moral del autor de divulgar su obra ante el público, es decir, darla a conocer, o cuando necesitara ejercer alguno de los derechos reconocidos en la ley a su favor.

Debe aclararse que el acceso a la obra por parte del autor, no implica que a quien detenta la posesión del bien se le despoje del derecho adquirido; ya que la ley regula que este acceso no conlleva el desplazamiento de la obra, sino acceder a la misma en la forma y lugar que resultare menos incómodo para su poseedor. En caso de producirse daños a la obra, el autor deberá responder frente al poseedor por los daños y perjuicios ocasionados.

Este derecho se caracteriza por ser irrenunciable, al igual que los derechos morales previamente estudiados; podrá ser invocado y ejercitado sólo por el autor, o, en su defecto, por sus herederos.

9.2. Derecho de Participación del Autor, derecho al cinco por ciento del valor total de reventa de una obra original¹⁴⁷

Este derecho conocido como el "*Droit de Suite*", se origina en Francia, con el dibujo de un artista llamado Forain,¹⁴⁸ antes de la Primera Guerra Mundial, y en 1893 el abogado Albert Vaunois planteó en la prensa de ese país la idea de establecer este derecho,¹⁴⁹ que consiste en el reconocimiento que hace la ley al autor a recibir un porcentaje sobre el valor total de reventa de una obra de su autoría.¹⁵⁰

¹⁴⁶ Art. 25, LDADC.

¹⁴⁷ Art. 26, LDADC.

¹⁴⁸ Según Wladimir Duchemin, este dibujo "desencadenó en Francia una importante campaña de la gran prensa a favor del derecho adyacente. Representó a dos niños desarrapados, a la puerta de una sala de ventas en subasta pública, donde se adjudicaba una pintura a un precio muy elevado. Uno de los niños dice a otro: "¡Mira, un cuadro de papá!" AISGE. Colección de Propiedad Intelectual. Anuario de Propiedad Intelectual 2001. *Op. cit.*, p. 264.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en su Artículo 26, señala que se reconocerá el autor el 5% del valor total del precio de la reventa. En otras legislaciones este porcentaje varía según el valor del precio.

Es decir, consiste en la participación patrimonial otorgada al autor para obtener un beneficio por las sucesivas ventas de la obra que ya no se encuentra bajo su posesión.¹⁵¹ Lo único que fundamenta y justifica la creación de ese derecho es la plusvalía de las obras.¹⁵²

A este tipo de derecho se le conoce como "*derecho de participación del autor*". Además, considera un *derecho de "Dominio eminente*, un control perpetuo que el artista conserva sobre su obra, y que es suficientemente poderoso para permitir al autor interesarse en los beneficios resultantes de las reventas sucesivas de su original. Este dominio eminente perdura a pesar de cualquier enajenación...".¹⁵³

Una apropiada justificación jurídica a ese derecho especial, lo plantea acertadamente el texto de Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al Derecho de Participación en Beneficio del Autor de una Obra de Arte Original (Diario Oficial No. L 272, del 13/10/2001, pp. 0032-0036) que establece: "... (2) El derecho de participación, que es esencialmente un derecho a la percepción de frutos, permite al autor o artista percibir una remuneración a medida que se producen enajenaciones sucesivas de la obra...(3) El derecho de participación tiene como finalidad garantizar a los autores de obras... una participación económica en el éxito de sus obras; este derecho tiende a restablecer un equilibrio entre la situación económica de los autores de obras... y de los creadores que se benefician de la explotación sucesiva de sus obras".¹⁵⁴

Dentro de los elementos que componen este derecho se encuentran:

- a) Que se trate de una obra original, por tanto, las reproducciones y copias no serán protegidas.

¹⁵¹ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, presentada por la Comisión el 25-4-1996 (Justificación del derecho):

Exposición de Motivos. I. Introducción. "2. Originalmente, parece que este derecho se introdujo por razones de equidad para evitar que un artista, al inicio de su carrera, venda sus obras a bajo precio y se vea privado, alcanzada la fama, de los beneficios, a menudo importantes, obtenidos por los marchantes de arte..., los autores... cuentan con unas posibilidades de explotación más limitadas que las de los autores de otro tipo de obras..."

¹⁵² Rect. Pierre. "Le droit de suite est-il un droit d'auteur?", Bulletin du Droit d'auteur. Vol. III. 950, p. 70. Ibid., p. 262.

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Ibid., pp. 37 y 38.

- b) Que la naturaleza de la obra sea de artes plásticas o se trate de un manuscrito original de un escritor o compositor, no será aplicable para obras de arquitectura o de artes aplicadas.
- c) Que la enajenación de la obra se produzca mediante subasta pública, por un establecimiento mercantil (Ej. Galería) o con intervención de un gestor que sea comerciante o agente comercial.

Finalmente, es importante destacar que en este caso no se trata de que el autor tenga derecho ni autoridad de intervenir y disponer respecto de la venta o no de sus obras, debido a que ya que no tiene el derecho de propiedad, sino que se trata de un derecho a percibir un porcentaje del ingreso por reventa de sus obras al adquirir éstas una plusvalía que, como beneficio, deberá ser extensivo al autor.

10. El ejercicio de los derechos morales y patrimoniales

Desde el aspecto adjetivo, la garantía y eficacia de los derechos señalados en la ley plantean la necesidad de dar efectividad a la norma y permitir así el goce y disfrute de estos derechos; lo que solamente será posible mediante el ejercicio apropiado de su gestión personal y colectiva.

Nuestro Código Civil, señala: "La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más obligaciones que las establecidas por las leyes...".¹⁵⁵ De lo anterior se deduce la importancia de conocer las formas de ejercicio de los derechos patrimoniales o de propiedad concedidos al autor, y que están protegidos por ley; detalle que permite conocer la mejor forma de lograr una plena disposición de la obra y garantizar el uso y disfrute de la misma.

10.1 Ejercicio de los derechos morales

Como se ha señalado, el ejercicio de los derechos morales en materia de derecho de autor corresponderá, en primera instancia, al autor;¹⁵⁶ este individuo llamado autor sería el sujeto generador de este derecho especial, al producir con su trabajo creativo las obras objetos de protección del mismo.

¹⁵⁵ Art. 615, C.

¹⁵⁶ Art. 19, LDADC.

Debido a que estos derechos son inalienables, irrenunciables e indefinidos, al fallecer el autor, sus derechos morales serán ejercidos por sus herederos,¹⁵⁷ ya fuesen éstos identificados por una declaración expresa del autor a través de disposición testamentaria (testamento) o al ser declarados herederos del mismo mediante un proceso judicial en el que un juez determinará quiénes serán sus beneficiarios por ley (Sucesión Ab Intestato).

Esta regla será aplicable para las obras individuales, en colaboración o colectivas, y sólo con respecto al derecho moral que corresponda al causante, es decir, al autor fallecido.

10.2 El ejercicio de los derechos patrimoniales

A diferencia de los derechos morales, que sólo serán ejercidos por el autor o sus herederos, con el reconocimiento del derecho patrimonial de una obra se intenta también recompensar a la persona que haya tenido la iniciativa de hacer realidad la creación de la obra, quien además de tener la iniciativa de crear, procura la realización de la misma bajo su responsabilidad, y hace una inversión económica en esa nueva obra, como incentivo para seguir fomentando el trabajo creativo.

Los derechos patrimoniales podrán ser ejercidos por el autor o titulares de la totalidad o de alguna parte de los derechos de explotación sobre la obra.

A la remuneración financiera obtenida de la explotación económica de una obra a favor del autor o de un titular de todo o de alguna modalidad del derecho patrimonial, se le denomina "*Regalías*",¹⁵⁸ término apropiado en materia de derecho de autor. De allí que al hablar del pago de un derecho patrimonial se diga que se efectúa a cambio de un pago de regalías.

La legislación nacional denomina a este tipo de beneficios o regalías: participación o remuneración.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Art. 21, LDADC.

¹⁵⁸ Las *regalías* son el valor económico pagado al autor por la autorización brindada para el uso de su obra.

¹⁵⁹ Art. 14, RLDADC.

Para Abel Martín, "sólo manteniendo el creador los derechos en su patrimonio o dotándole de un sistema eficaz de cesión equitativa de los mismos será posible obtener, durante todo el período de protección, rendimientos de naturaleza económica, toda vez que hace realidad el fundamento de la propiedad intelectual. Esto es: alentar la actividad creativa mediante incentivos económicos (derechos de explotación) y espirituales (derechos morales) para el creador".¹⁶⁰

Respecto del momento de ejercer el derecho patrimonial, se reconoce dos etapas: un ejercicio previo a la existencia de la obra cuando ésta aún no ha sido creada, pero ya existe un compromiso contractual o encargo de obra,¹⁶¹ o como sucede con mayor frecuencia, existe el ejercicio posterior de este derecho que generalmente es próximo al momento de la creación,¹⁶² como la forma tradicional de transmisión de los derechos patrimoniales del autor a otro titular.

Según el tipo de derecho patrimonial reconocido, existen dos formas de hacer posible el ejercicio de estos derechos: cuando se obtiene la totalidad de los derechos patrimoniales, o cuando se tiene el derecho de ejercer alguna modalidad de explotación sobre la obra.

10.2.1 Del ejercicio total del derecho patrimonial

En caso de tratarse de la obtención del reconocimiento de la totalidad de los derechos patrimoniales, ésta pertenece, en primer lugar, al autor, cuando la iniciativa de crear le corresponde a él y la efectuare por cuenta propia mediante sus propios medios; en este caso los derechos morales y la totalidad de derechos patrimoniales sobre la obra corresponden al mismo autor.

Cuando la creación de una obra es producto de la iniciativa, responsabilidad o inversión de una persona ajena al autor, le corresponderá a ésta el ejercicio de los derechos patrimoniales. Esa persona será el titular de los derechos patrimoniales de explotación económica sobre la obra creada. Ese titular podrá ser una persona natural o jurídica.

¹⁶⁰ Martín, Abel. Formas de ejercicio de los derechos intelectuales sobre las interpretaciones audiovisuales. AISGE. Colección de Propiedad Intelectual: "Interpretaciones Audiovisuales". Ed. Reus, S.A. Madrid. 2000, p. 98.

¹⁶¹ Ejemplo del ejercicio de ese derecho es el encargo de creación de una obra audiovisual.

¹⁶² Martín, Abel. *Op. cit.*, pp. 108 y 109.

Un ejemplo del ejercicio de ese tipo de derechos patrimoniales respecto de una persona diferente al autor, es el caso de la producción de una película u obra audiovisual. Esta obra, considerada por la ley como obra colectiva, es realizada por iniciativa, responsabilidad e inversión de una tercera persona ajena a los coautores, llamada productora de obra original.¹⁶³ Respecto de la obra, los coautores tendrán derechos morales, no obstante, el derecho patrimonial de explotación corresponderá al productor.

10.2.2 Del ejercicio parcial del derecho patrimonial según modalidades

El autor o titular que tiene una plena disposición sobre el derecho patrimonial de una obra, podrá transmitirlo¹⁶⁴ mediante contrato a otra persona natural o jurídica. Este acuerdo contractual permite autorizar la explotación económica de la obra, con exclusividad o sin ella. La norma jurídica establece la posibilidad de autorizar una explotación parcial del derecho patrimonial mediante un contrato escrito. La autorización concedida se podrá referir a alguna de las modalidades establecidas por la ley.

Las modalidades de explotación patrimonial de la obra son independientes entre sí, y deberán delimitarse con precisión de forma y con claridad en el contrato suscrito.

Cuando la transmisión del derecho patrimonial de explotación es parcial, sujeta a modalidades, el nuevo titular sólo tendrá la facultad de exigir el respeto de ese único derecho específico, haciéndolo oponible ante terceros. De esta manera, queda a salvo la plena disposición del ejercicio de los derechos patrimoniales del autor o titular de la obra, en lo concerniente a las modalidades de explotación que se dejó reservadas y no fueron autorizadas.

10.2.3 De la gestión individual del derecho patrimonial de explotación

La gestión del derecho patrimonial para la explotación de la obra en exclusividad o sujeta a modalidad, la podrá realizar de forma directa el autor o titular de ese derecho. A este tipo de gestión del derecho patrimonial se le conoce como *Gestión Individual*.

¹⁶³ Art. 2.24, LDADC.

¹⁶⁴ Transmisión de derechos efectuada mediante lo que la Ley llama licencias y la regulación del contrato de "Cesión de Derechos Patrimoniales". Contrato que se abordará con posterioridad.

Mediante este acto de gestión individual, el autor o titular del derecho decide autorizar o prohibir la utilización de su obra negociando de forma directa con la persona interesada en adquirir el derecho; de autorizar el uso de su obra, el autor o titular podrá decidir la forma y condición de su otorgamiento. Esa forma de gestión se considera la más efectiva y apropiada para el ejercicio del derecho de explotación patrimonial sobre cualquier tipo de creación.

10.2.4 De la gestión colectiva del derecho patrimonial de explotación

Aunque la gestión individual se considera la más idónea para la negociación y transmisión del derecho de autor, en especial la de explotación patrimonial, existe una imposibilidad real del autor a supervisar la utilización de su obra por terceros, así como de poder gestionar el pago por la utilización de la misma para cada uno de los usuarios que tienen acceso a su obra, con el acceso a la llamada "*Explotación en masa*" de las creaciones intelectuales, mediante el desarrollo a nuevas tecnologías que permiten el acceso al trabajo intelectual desde nuevos medios de comunicación, tales como la televisión, la radio y la internet, entre otros.

Los medios que permiten la explotación en masa hacen imposible que el autor pueda controlar directamente la utilización de la obra debido a la falta de medios y capacidad administrativa para lograrlo.

La *gestión colectiva* del derecho de autor, como su nombre lo indica, es la manera más efectiva de negociar derechos otorgados al autor, que no podrá gestionar de modo individual y se le obliga a hacerlo de modo colectivo. A esa gestión se le llama "*Gestión Obligatoria*".

El *derecho de remuneración*, que la ley reconoce al autor como aquel derecho que intenta compensarlo o resarcirlo por la utilización generalizada de su obra a través de medios usados por la colectividad social, hace imposible el ejercicio individual y directo de su derecho.

Tal es el caso de la utilización de una obra musical en un espacio de internet, desde donde cualquier usuario podrá acceder a la misma, sin que el autor tenga la posibilidad real y material de negociar el pago de su derecho a cada una de estos usuarios.

Ante la imposibilidad de realizar una gestión individual, el legislador ha contemplado la posibilidad de realizar una gestión colectiva de ese tipo de derecho patrimonial mediante la autorización de personas jurídicas llamadas "*Entidades de Gestión Colectiva*".¹⁶⁵

El derecho de remuneración plantea el cobro por el uso de obras sin autorización del autor, y por medios de comunicación y disposición al público que afecta el patrimonio del autor, por ejemplo, uso de las canciones en un espacio de internet. Este cobro del derecho de remuneración se efectúa a las personas o negocios que hacen las obras accesibles al público, como ocurriría en un ciber café.

Entre los derechos reconocidos se encuentra el *derecho por copia privada*, que es el derecho compensatorio otorgado al autor por la adquisición sin su autorización para la reproducción de una copia de su obra con fines de utilización personal.¹⁶⁶

La gestión del derecho de copia privada se efectúa en beneficio de todos y de cada uno de los creadores perjudicados por la limitación legal que hace posible que el usuario obtenga una copia personal de la obra sin consentimiento del autor.

El derecho compensatorio se cobra sobre un porcentaje de la venta realizada de equipos o soportes usados como medios necesarios para la reproducción de la obra, que ocasionen un perjuicio al autor. Por ejemplo: venta de fotocopidora, scanner, impresoras, computadoras, etc.

Para la apropiada gestión colectiva, cada autor hará un catálogo de sus obras sobre las que tiene derechos patrimoniales, el cual facilitará a la sociedad de gestión colectiva que le corresponda según la naturaleza de los derechos protegidos.

El tema de la gestión colectiva será desarrollado con amplitud en el capítulo relacionado con Entidades de Gestión.

¹⁶⁵ Llamadas "*Entidades de gestión colectiva*" por tratarse de diversas formas de agrupación de personas en personas jurídicas. Ver "*Entidades de Gestión Colectiva*"

¹⁶⁶ Derecho aplicable únicamente a las obras que ya han sido divulgadas por el autor.

10.3 Ejercicio de los derechos especiales

Para el ejercicio del *derecho especial de participación del 5% del valor total por reventa de una obra original*, es fundamental que este derecho esté regulado en la legislación del país donde reside el autor.¹⁶⁷

El derecho a remuneración por reventa de una obra original, el autor podrá ejercerlo de manera individual.¹⁶⁸ No obstante, cuando se tratase de obras de artes plásticas se permite que ese derecho sea ejercido a través de una sociedad de gestión colectiva¹⁶⁹ autorizada para ello. A ese tipo de gestión se le conoce como *Gestión colectiva "voluntaria" o "conjunta"* de derechos exclusivos de autorizar.¹⁷⁰

El correcto ejercicio de este tipo de derecho especial, requiere --por parte de su gestor individual o colectivo-- de una adecuada y permanente comunicación con los centros de subastas de obras protegidas por este tipo de derecho.

10.4 Limitaciones al ejercicio del derecho del autor

Respecto del ejercicio del derecho exclusivo reconocido al autor de autorizar o prohibir la utilización una obra, existen situaciones especiales normadas por el legislador como "*Limitaciones al derecho del autor*".

¹⁶⁷ Art. 14ter, Convenio de Berna.

“Artículo 14ter. [Droit de suite sobre las obras de arte y los manuscritos: 1. Derecho a obtener una participación en las reventas; 2. Legislación aplicable; 3. Procedimiento]

1) En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de escritores y compositores, el autor --o después de su muerte, las personas o instituciones a las que la legislación nacional confiera derechos-- gozará del derecho inalienable de obtener una participación en las ventas de las obras posteriores a la primera cesión operada por él.

2) La protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los países de la Unión mientras la legislación nacional del autor no admita esta protección, y en la medida en que la permita la legislación del país donde esta protección sea reclamada.

3) Las legislaciones nacionales determinarán las modalidades de la percepción y el monto a percibir”.

¹⁶⁸ Según la legislación francesa, este derecho podrá ser ejercido por el autor y tiene una naturaleza especial, por lo que podrá ser ejercido por sus herederos.

¹⁶⁹ Art. 26, LDADC.

¹⁷⁰ Conocida como "*Gestión colectiva 'voluntaria' o 'conjunta'* de derechos exclusivos de autorizar". Supuesto basado en el principio de la autonomía de la voluntad y no de carácter obligatorio para los autores.

Aunque la ley le reconoce al autor el derecho de autorizar el uso de su obra, se permite a terceros la utilización de la misma cuando medie alguna de las condiciones siguientes:

- a) Las citas, análisis, comentarios, haciendo una reproducción parcial de la obra con esos fines siempre que se respete la fuente de información, así como la autoría e integridad de la obra.
- b) La reproducción en centros de enseñanza y con fines académicos y no comerciales, de fragmentos de obras ya publicadas en revistas de prensa, por medio reprográfico, siempre que se respete la fuente de información, así como la autoría e integridad de la obra.
- c) La reproducción sin fines comerciales de una obra al sistema Braille u otro procedimiento usado para lectura de no videntes.
- d) La reproducción parcial y sin fines comerciales de una obra perdida o dañada en una biblioteca, siempre que no pueda ser reemplazada y se necesite sea conservada, entre otras.¹⁷¹

La reproducción efectuada en la forma establecida en la ley, aunque no tenga la autorización previa del autor, será considerada como *lícita*.

Tampoco requerirá la autorización del autor la utilización de la obra original para hacer una parodia posterior sobre la misma.

Es importante destacar que en los casos señalados por ley como limitaciones al derecho de autor, los mismos no tienen fines comerciales. Entonces, la justificación de esta limitación se encuentra en la idea del interés social.¹⁷²

Con el fin de evitar una posible interpretación abusiva o extensiva de las limitaciones señaladas en la Ley, la interpretación de éstas es restrictiva;¹⁷³ sólo se invocará como limitación aquella regulada como tal por la Ley.

¹⁷¹ Art. 32 – 43, LDADC.

¹⁷² Según la nueva propuesta del derecho de autor, éste debería ser considerado como un derecho humano y poder ser accesible a toda la sociedad.

¹⁷³ Art. 10, RLDADC.

El fundamento del legislador al señalar que únicamente se admitirán como limitaciones al derecho exclusivo de explotación que le pertenece al autor, respecto de la autorización o prohibición del uso de la misma, es evitar los abusos de parte de los usuarios. Por lo tanto, las únicas limitaciones permitidas al derecho del autor sobre su obra, están delimitadas de modo expreso por Ley.

11. Forma de transmisión del derecho de autor

El derecho de autor se transmite *mortis causa* o actos entre vivos,¹⁷⁴ a través de las formas reconocidas por la Ley.

Mientras que los derechos morales del autor sólo serán transmisibles a sus causahabientes por la muerte de éste, mediante expresión de su voluntad por testamento o declaración judicial de herencia a través de sucesión, por tratarse de derechos irrenunciables, la transmisión del derecho de autor entre vivos está directamente vinculada con el ejercicio de los derechos patrimoniales sobre la obra.

La transmisión del derecho patrimonial del autor a otro titular conlleva la presunción legal de consentir la divulgación de la obra.

Por Ley se reconoce la posibilidad de efectuar la transmisión entre vivos del derecho patrimonial por actos, convenios o contratos.¹⁷⁵

La transmisión de todo derecho patrimonial deberá constar por escrito.¹⁷⁶

De contratarse la creación de una obra futura, la figura jurídica utilizada será el "*Contrato de encargo de obra*",¹⁷⁷ por el cual el autor cede sus derechos patrimoniales al titular que encargó la creación de la obra; por otra parte, la transmisión de un derecho patrimonial sobre una obra existente se hace a través de la figura jurídica de "*Cesión de derechos Patrimoniales*".

¹⁷⁴ Art. 45, LDADC.

¹⁷⁵ Art. 15, RLDADC.

¹⁷⁶ Art. 49, LDADC.

¹⁷⁷ Art. 56, LDADC.

12. Sistema de registro del derecho de autor

Como se planteó en la primera parte de este estudio, la ley otorga un trato especial a la figura del autor de una obra creativa, debido a que éste no está obligado por ley a hacer el registro de sus derechos morales y patrimoniales, ni a cumplir requisitos o formalidades para exigir que se respete su derecho.✓

Así, el autor puede pedir que se le dé protección jurídica para el pleno ejercicio de su derecho exclusivo de explotación, desde el momento de nacer su creación, es decir, su obra creativa.✓

12.1 Características del registro del derecho de autor✓

*El registro del derecho de autor es facultativo y declarativo;*¹⁷⁸ el carácter facultativo de este registro, implica que el autor podrá registrar o no sus obras, sin que ello signifique un perjuicio al derecho ya adquirido desde el momento mismo de su creación.

En su carácter declarativo, el registro no constituye un estado firme, definitivo e irrevocable sobre la autoría de una obra.✓ El autor de una obra que haya sido registrada por una tercera persona como propia, podrá de acuerdo a la Ley, ejercer el derecho de reivindicación sobre la misma y pedir la cancelación del registro otorgado indebidamente.¹⁷⁹

Muchos autores han visto registradas sus obras bajo la supuesta autoría de otras personas, situación que explica por qué, aunque se indique que el registro es potestativo, los autores recurren al registro de sus obras como un mecanismo de dar a conocer la paternidad sobre su obra y obtener, además, las acciones pertinentes para protegerlas de acciones ilícitas como el plagio.

El trámite de registro de una obra sólo servirá como medio de prueba¹⁸⁰ en cualquier proceso administrativo o judicial. El derecho registrado permite al autor o titular solicitar que se le conceda la debida protección de ley;✓ no obstante lo indicado, la persona que demuestre tener un verdadero o mejor derecho que el registrado podrá ejercer una acción de reivindicación judicial.

¹⁷⁸ Art. 2, RLDAC.

¹⁷⁹ Ver p. 400.

¹⁸⁰ Según nuestra legislación, los datos consignados en la oficina de Registro de Derecho de Autor “se presumirán ciertos, mientras no se pruebe lo contrario”. Art. 3, RLDADC.

El registro de una obra no crea estado definitivo sobre el derecho de autor, y sólo se considerará medio de prueba con la presunción de ser el solicitante el autor de la obra.

Aun cuando la obra no estuviese publicada o registrada gozará de la protección de los derechos reconocidos al autor.

12.2 Procedimiento de registro del derecho de autor

Como se planteó de previo, el registro del derecho de autor no es exigible para el autor, a quien se reconoce su derecho desde el acto de creación. No obstante, para efectos de hacer valer el registro del mismo se procederá según lo establecido en la Ley:

12.2.1. Se debe llenar un formulario proporcionado por el correspondiente Registro de la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, cuidando de contestar todos y cada uno de los requerimientos señalados.¹⁸¹ El formulario no debe tener tachaduras ni enmiendas para ser válido.¹⁸²

12.2.2. La inscripción realizada corresponderá a un acto independiente, es decir, a la inscripción de cada una de las obras; se debe llenar un formulario independiente; sólo se hará una solicitud de registro por cada formulario.¹⁸³

12.2.3. La reforma a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos otorgó el beneficio a las personas naturales de obtener un 75% de descuento sobre el valor original de la tarifa de inscripción para las obras creadas.¹⁸⁴

Para gozar de este beneficio, las personas naturales deben demostrar haber tenido un ingreso anual correspondiente al año anterior, menor a cuatro mil pesos centroamericanos.¹⁸⁵

¹⁸¹ Los requisitos solicitados dentro del formulario son abordados en el tema “Del Registro del Derecho de Autor y Derechos Conexos”, en p. 370.

¹⁸² Art. 34, RLDADC.

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Art. 55, *In fine*. RLDADC.

¹⁸⁵ El peso centroamericano representa la moneda oficial usada dentro de las tarifas de cobro de aranceles del Registro de la Propiedad Intelectual. No obstante, de acuerdo con la Ley, se permite realizar el pago de los aranceles en su equivalente en moneda de curso nacional, según el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central a la fecha de cancelación.

Asimismo, deberá acompañar su solicitud de cualquiera de los siguientes documentos: constancia de trabajo, constancia de ingresos o salarial, o documento que sea extendido por el Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME).¹⁸⁶ Este beneficio no es extensivo a personas jurídicas, como editoriales.

12.2.4. Se debe cancelar el pago del valor de tasa de derecho de inscripción y servicios. Estas tasas se encuentran señaladas en el Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.¹⁸⁷

12.2.5. Cuando se trate de persona ajena al autor, como derechohabientes, el registro del derecho patrimonial adquirido lo podrá inscribir si cumple con los requisitos y formalidades de ley.¹⁸⁸

Cualquier titular podrá hacer la solicitud de registro del derecho patrimonial adquirido¹⁸⁹ ante la autoridad administrativa competente ya señalada, e indicando la forma de haber adquirido el derecho, acompañando a su solicitud los documentos legales que acrediten su derecho y sustenten la inscripción.

En el caso de los herederos, deberán presentar el testamento o sentencia de declaración de herederos que les nombre titulares del derecho de autor sobre las obras creadas por el causante o autor fallecido.

12.2.6. Para indicar que una obra está protegida por el derecho de autor se utiliza el símbolo: "©"; el cual se antepondrá al nombre del autor, titular o cesionario del derecho patrimonial explotado, y se señalará el lugar y año de divulgación.

En el caso de copias de fonogramas o sus envolturas podrá utilizar el símbolo (P) antepuesto al nombre del productor, además del año de publicación.

¹⁸⁶ Art. 55, *In fine*. RLDADC.

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Originalmente, la redacción del Art. 15, RLDADC, establecía: "Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales *deberán* inscribirse ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos". Eso implicaba la obligatoriedad de realizar el registro de titularidad sobre este tipo de derechos; no obstante, este artículo fue reformado, y actualmente establece que la inscripción de esos documentos es potestativa y sólo para efectos de divulgación y para darse a conocer al público.

¹⁸⁹ La titularidad del derecho patrimonial de una obra creativa incluye tanto a los herederos como a las personas naturales o jurídicas a las que se les concede el derecho de explotación sobre la obra, ya sea en exclusividad o sujeto a la explotación por modalidad.

La utilización visible de la terminología reconocida por la Ley permitirá conocer al público que los derechos de explotación de la obra han sido reservados.¹⁹⁰

12.2.7. Una vez efectuada la inscripción, la misma tendrá el carácter de pública y podrá ser consultada por las personas en general; debe recordarse que una finalidad del registro de las obras del derecho de autor es la de darla a conocer ante terceros.

Esta norma de publicidad no será aplicable a obras inéditas así como tampoco a los programas de cómputo, cuyo acceso a consulta será restringido a las personas señaladas por Ley.¹⁹¹

13. Duración de la protección del derecho de autor

El período de protección del derecho de autor está estrechamente vinculado con la existencia de dos tipos de derechos reconocidos al autor al momento de la creación de una obra: un derecho moral y un derecho patrimonial; debido a que estos derechos tienen diferente naturaleza en cuanto a sus beneficiarios y a la forma de ejercerlos, también será diferente el período de protección que la ley les concede.

13.1 Período de protección del derecho moral

Como se indicó de previo, una de las características de estos derechos es que son de *carácter indefinido*;¹⁹² no prescriben y le sobreviven al autor. Esos derechos serán resguardados por sus herederos.

Aun después de finalizado el período de protección del derecho patrimonial, existiendo o no herederos del autor que puedan tutelar el cumplimiento de los derechos de paternidad e integridad de su obra, derechos que son por tiempo indefinido, por mandato de ley, corresponderá al Estado ser el responsable de hacer prevalecer los mismos¹⁹³ a través de las instituciones públicas o de las instancias pertinentes.

¹⁹⁰ Art. 54, RLDADC.

¹⁹¹ Art. 37, RLDADC.

¹⁹² Art. 21, LDADC.

¹⁹³ Art. 8, RLDADC.

13.2 Período de protección del derecho patrimonial

El derecho patrimonial es de carácter temporal, lo que significa que existe un término establecido por ley para que sea ejercido por su autor o titular; la norma general establece que el derecho patrimonial durará toda la vida del autor y hasta setenta años después de la declaración de su muerte o ausencia.¹⁹⁴

La excepción a la norma anterior se da en los siguientes casos:

13.2.1. Para una *obra en colaboración*, donde hay más de un autor (coautores), la duración del período de protección de la obra se contabilizará toda la vida de los autores y hasta setenta años después de la muerte del último coautor que haya sobrevivido a los anteriores.¹⁹⁵

13.2.2. Para una *obra anónima*, la duración del período de protección del derecho patrimonial será de setenta años contabilizados desde el momento de dar a conocer la obra al público.

La única excepción prevista para esta disposición es que el autor de una obra anónima se dé a conocer en cualquier momento, operando a partir de entonces la norma general de protección durante toda la vida del autor y hasta setenta años después de su muerte o ausencia.¹⁹⁶

13.2.3. Para una *obra seudónima*, la duración del período de protección del derecho patrimonial será de setenta años a partir del momento en que se dé a conocer la obra al público, es decir, a partir del acto de divulgación.¹⁹⁷

Nuestra legislación indica que a efectos de contabilizar el inicio del término previsto se hará al año siguiente a la muerte del autor o de la divulgación de la obra, el primer día del año.¹⁹⁸

¹⁹⁴ Art. 27, LDADC.

¹⁹⁵ Art. 29, LDADC.

¹⁹⁶ Art. 28, LDADC.

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ Art. 30, LDADC.

13.3 Obras de dominio público

El período de protección señalado por la Ley para la vigencia o existencia del derecho de explotación exclusivo otorgado para el autor o titular exclusivo, finaliza al cumplirse el plazo señalado, y se pierde la exclusividad de autorizar o prohibir la utilización de la obra, es decir, este derecho prescribe.¹⁹⁹

Al prescribir el derecho de explotación patrimonial exclusivo del autor, la obra podrá ser usada por el público en general sin tener que contar con la autorización del autor ni tener la obligación de pagar una remuneración por su uso.

A través de esa figura jurídica de prescripción negativa, se dice que la utilización de la obra pasa de ser de derecho exclusivo del autor a ser una obra de "*Dominio público*".²⁰⁰

La justificación para el establecimiento de la norma anterior es que al finalizar el período de protección de los derechos patrimoniales, el autor, titular o herederos se hayan resarcido con los beneficios económicos reconocidos por ley, y que una vez agotados, la obra sea accesible al público en general, y beneficie a la colectividad, con el fin de poder promover el progreso de la sociedad.

Aunque el derecho de explotación patrimonial prescribe, debe recordarse que el derecho moral del autor no, y, por lo tanto, aunque la obra pase a ser de dominio público, los usuarios están obligados a respetar el derecho moral de paternidad e integridad sobre la obra otorgado al autor.

14. Del contrato de cesión de derecho de autor

El derecho de autor está vinculado a un derecho de propiedad especial sobre bienes inmateriales. El autor puede transmitir a un tercero derechos de posesión que tiene para autorizar la utilización de su

¹⁹⁹ La prescripción es una forma legal reconocida para la extinción de las obligaciones; la prescripción en este ámbito afecta al titular del derecho, sea éste autor o derechohabiente. Esta prescripción es de carácter negativo y representa la pérdida del derecho de exclusividad brindado por la Ley a estas personas, ante la sociedad en general.

²⁰⁰ Art. 44, LDADC.

obra; de allí que se regule la transmisión a través de la figura de cesión de derechos del autor.²⁰¹

La cesión consiste en la “renuncia de alguna cosa, posesión, acción, derecho, que una persona hace a favor de otra”.²⁰²

La elaboración de un contrato de cesión y la existencia de requisitos mínimos exigibles en la ley, procuran proteger al autor de posibles transacciones contractuales que puedan lesionar su derecho u obligarlo a renunciar a los beneficios reconocidos por ley.

Generalmente, el empresario que adquiere los derechos de explotación de una obra cuenta con la asesoría legal que quizá no tenga el autor, y ante la existencia de situaciones por las que se hacía renunciar al autor a sus derechos sucesivos sobre la obra, el legislador consideró importante señalar los requisitos mínimos que debe contener este contrato.

14.1. Requisitos del Contrato de Cesión de Derecho de Autor

Para la elaboración de un contrato de cesión, se establece que éste deberá ser *redactado por escrito, en forma clara*,²⁰³ de modo que sea comprensible al autor respecto de lo que se está pactando.

El cuidado de esta disposición es importante, ya que si existe alguna confusión en la redacción del contrato y se requiere acudir a la interpretación del mismo, se aplicará *la interpretación más favorable al autor*.²⁰⁴

Entre otros de los requisitos exigidos por ley, se encuentran:

14.1.1. El contrato deberá establecer el *período* para el que es aplicable, esto con el fin de que exista una certeza de la temporalidad de ese derecho.²⁰⁵ Ese término no podrá ser mayor a cinco años según

²⁰¹ Art. 46, LDADC.

²⁰² Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española. *Op. cit.*, p. 208.

²⁰³ Art. 49, LDADC.

²⁰⁴ Según Róger Aguilar Jerez, este principio es llamado por Delia Lypszyc “Principio In dubio pro autore”. Aguilar Jerez, Róger. *Op. Cit.* p. 41. Especialidad que se aplica sin perjuicio de las normas civiles existentes sobre las formas de interpretación señaladas por la Ley para los contratos en general y señaladas en los Art.s 2496 – 2505, C.

²⁰⁵ Art. 46, LDADC.

nuestra ley. El incumplimiento de la norma trae aparejada consiguiente nulidad al contrato.²⁰⁶

14.1.2. Por ser derechos muy limitados, debe indicarse también el *ámbito territorial donde serán aplicables*.²⁰⁷

14.1.3. Se debe redactar la forma autorizada para utilizar la obra, indicando *la modalidad de explotación* permitida para esa contratación. Se debe recordar que cada modalidad de explotación es independiente respecto de las demás.

14.1.4. Indicar si se trata de una "*Cesión de explotación patrimonial en exclusiva*",²⁰⁸ es decir, que no podrá ser concedida ni utilizada por otra persona ajena al adquirente en ese derecho, ni siquiera por el autor.

Este adquirente --llamado también "*Cesionario*"-- no deberá entorpecer el derecho de divulgación que implica la cesión exclusiva, por lo que queda obligado a hacer posible por todos los medios disponibles el conocimiento de la obra por el público.

Asimismo, tendrá la obligación de exigir --al igual que el autor-- que se respete la integridad de la obra, así como el derecho de explotación exclusivo que le fue cedido. La cesión exclusiva otorga licencia exclusiva al que la adquiere.

Cuando el contrato de cesión no diga que la cesión es exclusiva, se entenderá que es otorgada sin exclusividad, es decir, que está sujeta a modalidades, y deberá decirse para qué tipo de modalidad de explotación es otorgado el derecho.²⁰⁹

14.1.5. De especial importancia es el deber esencial de indicar *el pago de regalías o remuneración*²¹⁰ acordado para ser entregado a cambio de la autorización de explotación de la totalidad o de algún derecho patrimonial. Es decir, cuánto obtendrá el autor como resultado de la transacción legal.

²⁰⁶ Art. 48, LDADC.

²⁰⁷ Art. 46, LDADC.

²⁰⁸ Art. 51, LDADC.

²⁰⁹ Art. 46, LDADC.

²¹⁰ Art. 14, RLDADC.

Este tema es de singular importancia para el legislador que se ha preocupado de que al momento de pactar, el autor que resulta en la mayoría de las ocasiones la parte más débil de la relación contractual, no vea atropellado su derecho y sea forzado a cederlo a un precio injusto.

Ante esta situación, se ha reconocido a favor del autor la posibilidad de exigir un pago equitativo por su derecho; dicha equidad esta referida a la ganancia obtenida por el titular del derecho cedido y al pago entregado al autor. Por principio general, se presume que toda cesión de derecho patrimonial es a título oneroso y a cambio de un pago de regalías.

La proporcionalidad es el principio que primará al momento de determinar si hay *equidad en el pago de regalías* entregadas al autor y en el dinero que percibirá el titular del derecho adquirido.

La desproporcionalidad existente al momento de suscribir el contrato de cesión exclusiva podrá ser sujeta a revisión a través de la acción judicial civil de "*Revisión de Contrato*"; que ejercerá el autor dentro de los cinco años siguientes de suscribir el mismo.²¹¹

14.2 Omisiones en el Contrato de Cesión de Derecho de Autor

El legislador es estricto en cuanto a esta forma de contratación, de modo tal que cualquiera que pretenda violentar lo regulado por la Ley será sancionado, y en caso de existir omisiones en el contrato, se atenderá a lo previsto en la ley.

Cuando existan "*Omisiones en el contrato*", éstas se suplirán de acuerdo con lo establecido en la Ley:²¹²

14.2.1. La *falta de temporalidad* será subsanable mediante la presunción legal de un período máximo de cinco años.

14.2.2. La *falta del ámbito territorial* se subsanará mediante la presunción legal de ser aplicable sólo para el territorio donde se otorgó en contrato.

²¹¹ Art. 50, LDADC.

²¹² Art. 47, LDADC.

14.2.3. *El objeto de todo contrato de cesión de derecho de autor será el acto de cesión del derecho de explotación sobre una obra determinada; por lo tanto, no podrá pactarse el compromiso del autor a no crear más obras, restringiendo el ejercicio de su derecho a la creatividad o la prohibición de obligarlo a ceder en un solo contrato sus derechos sobre todas sus obras.*

Si en la relación contractual se intentara obligar al creador a renunciar a un derecho reconocido a su favor por ley, el contrato será objeto de nulidad²¹³ por ir en detrimento del derecho de creación que le corresponde a todo individuo, así como del derecho de creación que podrá ejercer toda persona, libremente, sin más limitación que la establecida por ley.

14.2.4. *Si no se indica la modalidad de explotación patrimonial en el contrato, se aplicará una interpretación limitada.*

Se considera aplicable aquella modalidad que resultara de la aplicación del contrato. Por ejemplo, en una obra literaria la modalidad de explotación deducible será la de edición de la obra.

Es importante recordar que aunque la ley reconoce la existencia del contrato de cesión de derecho de autor como forma de transmisión, existen otros tipos de forma de transmisión reconocidas también por la ley: los convenios, que no eximen del deber impuesto para indicar el valor a ser entregado al autor por la utilización de su obra.

14.2.5. Considerando la especialidad de la forma contractual de otorgar derechos de explotación patrimonial sobre una obra, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece la regulación de ciertas modalidades de contratos, que de acuerdo con la *Ley No 577*, en su Artículo 7, indica que las modalidades de contratos referidos en la *Ley No 312* --artículos 55 a 85--, *sólo serán aplicables a los contratos firmados en Nicaragua*, a menos que las partes estipulen lo contrario. Es decir, las modalidades de contratación no serán definitivas en caso de que las partes deseen pactar de forma distinta.

Dentro de las particularidades existentes para estos tipos de contratos por modalidad, existen casos especiales o atípicos no regulados por la Ley.²¹⁴

²¹³ Art. 48, LDADC.

²¹⁴ Ver Capítulo IV: "Formas de Contratación en Materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos"

CAPÍTULO II

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS CONEXOS

1. Fundamento de los derechos conexos

El derecho de autor, como disciplina de las Ciencias Jurídicas, se ha encargado de brindar protección legal al autor. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se hizo notoria la necesidad de proteger otros derechos especiales llamados "*Derechos Conexos*" al derecho de autor.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: "La sociedad debe ofrecer incentivos a los compositores, escritores, músicos, cantantes, artistas, y a todas las personas que dotadas de actitudes creativas constituyen el patrimonio más valioso de la sociedad, y que gracias a su ingenio creativo enriquecen la esencia misma de nuestra vida cultural... para fomentar su capacidad artística y estimular su creatividad".

Muchos artistas que son protegidos por los derechos conexos valoran su trabajo intelectual como de especial y gran valor. Para Anna Galiena, actriz italiana: "Un actor, un artista en general, en cualquier sitio que viva, con cualquier vida que tenga, todo lo que hace, todo lo que produce, al menos durante los primeros años... acaba por convertirle, incluso de manera no consciente, en el mejor defensor de la identidad cultural de su propio país".²¹⁵

Estos artistas niegan que su trabajo sea de menor importancia que el derecho del autor, y postulan que en el trabajo de ambas partes representan la expresión de un factor creativo y original, como rasgo más esencial. Ellos exigen que no se considere su trabajo intelectual como un derecho accesorio al del autor, sino de igual importancia.

Para Julian Grimau, el derecho del artista "se fundamenta en la necesidad de reconocer que tras el proceso creativo de la interpretación artística se conserva una propiedad inmaterial... que convierte la obra en algo diferente, impregnándolo todo de su

²¹⁵ Galiena, Anna. "Los derechos morales sobre las interpretaciones audiovisuales". AISGE. Colección de Propiedad Intelectual. *Interpretaciones Audiovisuales. Op. cit.*, p. 65.

impronta personal... nadie debería discutir que el artista pueda controlar el destino de su interpretación".²¹⁶

Este experto explica de modo muy acertado la función del artista dentro del proceso creativo global, al señalar: "El artista, como es lógico, no crea --"inventa"-- una obra en el sentido tradicional del término, crea una interpretación que tiene todas las notas de originalidad y creación que caracterizan la propiedad intelectual".²¹⁷

De la inversión económica efectuada en esta nueva faceta de explotación, surgen, además, la solicitud de reivindicación de los derechos de empresarios que arriesgan su capital financiero para la difusión y reproducción de ese nuevo tipo de propiedad especial, quienes esperan que se les conceda garantía, respeto y seguridad jurídica, de que tanto su trabajo como su inversión rendirán fruto; derecho que no deberá negárseles.

2. Antecedentes de los derechos conexos

Posterior a la aprobación de un derecho especial que protegía a los autores o creadores de obras artísticas, literarias o científicas, con el surgimiento de una nueva revolución tecnológica representada por mecanismos de difusión, tales como la radio o la televisión, se produce una afectación directa a un nuevo gremio de trabajadores distintos de aquéllos --los artistas-- que perdieron el contacto directo con su prestación artística al igual que en su origen, con el surgimiento de la imprenta, ocurrió con los autores y editores.

Esta difusión masiva lesionó el trabajo de los artistas, que vieron sus interpretaciones o representaciones fijadas en medios que ahora no requerían de su presencia. Desplazamiento tecnológico que demostró una evidente desprotección de artistas, intérpretes y ejecutantes.²¹⁸

²¹⁶ Grima, Julian. "Los Derechos Patrimoniales sobre las Interpretaciones Audiovisuales". *Ibid.*, p. 85.

²¹⁷ *Ibid.*, p. 86.

²¹⁸ Zapata, Fernando. "Protección de las interpretaciones audiovisuales en los países latinoamericanos y del Caribe". AISGE: Colección de Propiedad Intelectual: *Interpretaciones Audiovisuales. Op. cit.*, p. 242.

Del desarrollo tecnológico y de la aparición de invenciones como el fonógrafo, la cinematografía y la radiodifusión, nacieron los derechos conexos.²¹⁹

Derechos otorgados ante la creciente afectación ocasionada al trabajo de interpretación y ejecución de artistas y empresarios que invertían en producir y fijar estas interpretaciones, que antes sólo era posible apreciar visual o auditivamente en vivo al momento de hacer la ejecución o interpretación.

Asimismo, al fijar la interpretación o la ejecución en un soporte, ella se hizo accesible al público desde cualquier lugar: las actuaciones disminuyeron; se hizo cada vez mayor el número de personas que accedían al trabajo del artista, los que dejaron de percibir ofertas de trabajo, y vieron afectados sus ingresos y derechos. Aun después de contratar la autorización para utilizar la fijación de su interpretación o ejecución, el artista perdía el control sobre el uso de la misma. Esta inconformidad generó la protesta del gremio que pidió reivindicación del derecho sobre su trabajo.

Tal como lo plantea Pilar Rodríguez Toquero, el acceso masivo al trabajo del artista provocó que con el transcurso del tiempo, “menos trabajo tenía el artista en la medida en que no era contratado, por haber disminuido sus actuaciones en vivo”.²²⁰ Es decir, se produjo un perjuicio económico al artista, que se vio obligado a exigir que se respetara su derecho al trabajo como el derecho a controlar la sucesiva explotación económica de la fijación del mismo, explotación de la cual hasta entonces no era parte activa.

En 1903, la Asociación Literaria y Artística formuló el problema representado por el artista solista. La Primera Guerra Mundial generó el quebrantamiento de la economía, que también afectó al gremio artístico, el que tuvo que acudir hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para tratar de resolver su situación laboral. En 1928, en la Conferencia de Roma, durante la revisión del Convenio de Berna se planteó la inquietud del gremio, pero la misma no fue atendida²²¹.

²¹⁹ Para algunos el término *derechos conexos* es de contenido impreciso; sin embargo, se reconoce que por su uso corriente, se ha generalizado. Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. *Op. cit.* p. 347.

²²⁰ Rodríguez Toquero, Pilar. “Aspectos jurídicos de alcance general”. AISGE: Colección de Propiedad Intelectual: *Interpretaciones Audiovisuales*. *Op. cit.*, p. 30.

²²¹ Zapata, Fernando. “Protección de las interpretaciones audiovisuales en los países latinoamericanos y del Caribe”. AISGE: Colección de Propiedad Intelectual: *Interpretaciones Audiovisuales*. *Op. cit.*, p. 242

*La ley austriaca de 1936, de derecho de autor, fue la primera ley conocida que reguló los derechos conexos, y los llamó derechos afines. La Ley italiana de 1941 los reconoció como derechos conexos.*²²²

Posteriormente, por iniciativa de la Oficina Internacional de la Unión de Berna y del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, mediante la reunión de expertos en la materia, se propuso la redacción de un nuevo tratado internacional que protegiera los derechos de artistas²²³. Iniciativa que se interrumpió y no permaneció firme ante la inminente ocurrencia de la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, se agregó a esa nueva tragedia un sentimiento naciente de rechazo y recelo ante esta nueva iniciativa por parte de los autores, que creyeron, en un inicio, que se verían afectados los beneficios que les habían sido conferidos a través de los derechos que ostentaban por ley.

En 1948, en la Convención de Bruselas, se retomó la iniciativa. En esta reunión se consideró el tema y se reconoció que esta nueva clase de derechos no debía ser regulada a través de las normas existentes en materia de derecho de autor. Para 1949 se instalaron nuevas reuniones internacionales de trabajo, donde fue decisiva la vinculación de la Oficina Internacional de la Unión de Berna y la OIT.

En 1952, en la conferencia de Ginebra, se adoptó la Convención Universal del derecho de autor; se nombró a la UNESCO como tercer coadyuvante, es decir, organismo de apoyo, que junto a la Unión de Berna y la OIT fueron delegados para encontrarle respuesta a la disyuntiva de armonizar en un único texto los intereses de las partes solicitantes. Tras sucesivos intentos posteriores, estas organizaciones procuraron conciliar un único texto legal que reconociera un derecho especial a artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

²²² Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. cit. pp. 347 y 348.

²²³ En un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1939, se revelan estadísticas relacionadas con la afectación sufrida por los artistas durante este período de conflictos a nivel general. En 1932, en Francia se contaban unos 10,000 artistas de teatro, de los cuales para 1939 sólo 1,500 tenían empleo. En 1935, en Estados Unidos de América se estimaban unos 15,000 artistas desempleados. En Japón, para 1936, se estimaba la existencia de un 41% de músicos sometidos a paros forzados. En Viena, para 1937, se indicó que un 90% de los músicos estaba sin empleo. *Los derechos de los ejecutantes en materia de radiodifusión, de televisión y de reproducción mecánica de los sonidos*, OIT, 1939, p. 9. Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. cit. p. 355.

Tras numerosos intentos fallidos por armonizar las necesidades que fueron planteadas desde la perspectiva de cada afectado, en 1960 se logró reunir en La Haya a los expertos en la materia, que elaboraron un proyecto uniforme que integraba las inquietudes y necesidades de cada gremio.

Este proyecto de tratado internacional permitió establecer el inicio de lo que posteriormente sería la Convención de Roma.

El reconocimiento de los derechos conexos es el resultado de una insistente labor de concienciación y reivindicación de derechos, logrado originalmente en el ámbito internacional con la aprobación de una norma especial que les da un nuevo status de protección en el derecho de propiedad intelectual.

El 26 de octubre de 1962 se adoptó la *"Convención de Roma para la Protección de los Derechos de los Artistas, intérpretes o ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión"*, que reivindicó derechos morales y patrimoniales sobre el trabajo intelectual del artista, intérprete y ejecutante; se aceptó reconocer el derecho del productor de fonogramas y organismos de radiodifusión. No obstante, este trascendental logro entró en vigor hasta el 18 de mayo de 1964.

A partir de entonces, todos y cada uno de los estados signatarios del tratado internacional comenzaron a establecer normas que regularan este nuevo derecho especial. Se logró, en lo pertinente, la incorporación de estas normas en el derecho nacional de cada país. Se hizo realidad y se cumplió así la reivindicación de un derecho logrado mediante una ardua lucha, tras la búsqueda de un derecho procurado y anhelado por sus beneficiarios, quienes vieron en su esfuerzo el resultado de una encomiable labor persistente, constante y de trabajo en conjunto.

Es importante destacar que ante la reivindicación de este derecho, vecino al derecho de autor, y ante la aparición de nuevos sujetos de protección, se dejó firme la protección especial concedida de previo al derecho de autor.

3. Definición de derechos conexos

Los "*derechos conexos*" son los otorgados a la persona natural que realice una representación artística, de interpretación o de ejecución de una obra protegida por el derecho de autor. Para algunos, a estos derechos se les llama "*derechos afines*" al derecho de autor. En otras legislaciones se les conoce como "*derechos vecinos*".

Según expositores expertos en la materia, así como para artistas, intérpretes o ejecutantes, el derecho conexo que les es otorgado no debe considerarse como accesorio al derecho de autor; así, según Jacques Duchemin, "los llamados derechos vecinos no son ni más ni menos auxiliares del derecho de autor".²²⁴

4. Titulares de los derechos conexos

Los derechos conexos son reconocidos a favor de tres expresiones de obras desglosadas de la siguiente manera:

- a) Artistas, intérpretes y ejecutantes.
- b) Productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.
- c) Expresiones del folclor.

4.1 Artistas, intérpretes y ejecutantes

Al igual que en materia de derecho de autor, en derechos conexos serán sujetos de protección a efectos del ejercicio de los derechos morales, los *artistas, intérpretes o ejecutantes*.²²⁵

Al hacer la referencia a estas personas, sólo podrá tratarse de ser personas físicas o naturales. Es decir, son sujetos de protección las personas que representan, cantan, leen, recitan, declaman, interpretan o ejecutan en cualquier forma una obra artística, literaria o expresión del folclor.

²²⁴ Ortega Doménech, Jorge: "El resurgimiento europeo del 'Droit de Suite' o derecho de participación en la reventa de obra plástica". AISGE. Colección de Propiedad Intelectual. *Anuario de Propiedad Intelectual*. *Op. cit.*, p. 264.

²²⁵ Art. 86, LDADC.

Estos sujetos podrá ser: el actor, el cantante, el músico, el bailarín u otra persona que representa alguna de las obras indicadas.²²⁶

No será sujeta de protección la persona que realice un trabajo técnico en la representación, interpretación o ejecución de una obra (por ejemplo, el responsable de luces en una obra de teatro); ni extras o figurantes que intervengan en la obra, por no realizar una actividad de marcación personal.²²⁷

4.2 Productores de fonogramas y organismos de radiodifusión

Además de las personas naturales protegidas por los derechos conexos, se amplía el marco de protección a personas naturales o jurídicas llamadas: "Productor de Fonogramas" u "Organismos de Radiodifusión".²²⁸

4.2.1. Productores de fonogramas

Para efectos de determinar a las personas beneficiadas con este derecho, se debe identificar a quién se considera "*Productor*". Según André Chaubeau, el productor "*es un empresario cuya empresa consiste en invertir en la producción de derechos de propiedad intelectual*".²²⁹

Nuestra ley distingue al *productor de fonograma* como la persona natural o jurídica, es decir, empresa o institución que tiene la iniciativa y la responsabilidad de hacer la fijación o grabación de sonidos, asumiendo la inversión económica para efectuar la fijación en un soporte material de sonidos ejecutados o interpretados, así como toda fijación o representación de sonidos.²³⁰ Por ejemplo: producción de casetes.

²²⁶ Art. 2, 2.3, LDADC. Art. 2, literal d) del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y Fonogramas. "**Artículo 2. Definiciones...** (d) "productor de fonogramas", la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos".

²²⁷ Rodríguez Toquero, Pilar. *Op. cit.*, p. 31.

²²⁸ Arts. 92 y 94, LDADC.

²²⁹ Chaubeau, André. "Dimensión económica de las producciones audiovisuales". AISGE. Colección de Propiedad Intelectual. Interpretaciones Audiovisuales. *Op. cit.*, p. 35.

²³⁰ Art. 2, 2.23, LDADC.

4.2.2. Organismos de radiodifusión

Los *organismos de radiodifusión*²³¹ son personas naturales o jurídicas que tienen un papel determinante en la emisión de la radiodifusión; incluye empresas de radio y televisión, las cuales tienen el poder de decisión respecto del contenido de la emisión y de la forma en que será programada: día y hora.

Dentro de este tipo de titulares se incluye a los organismos emisores de actos de radiodifusión, como entes u organismos originarios transmisores de señales satelitales, portadoras de programas, que son regulados a través de una ley especial.²³²

4.3. Expresiones del folclor

Se considera "*expresión del folclor*" la producción de toda manifestación del patrimonio artístico tradicional²³³ de cada país, integrada por elementos de la cultura, que son parte de su identidad cultural popular; manifestaciones que son fijadas en soportes materiales para posteriormente ser dadas a conocer al público. Por ejemplo: la producción de un reportaje televisivo sobre bailes típicos de un país.

Es importante notar que, aunque la manifestación del folclor es un elemento de la cultura popular, no es la expresión del folclor lo que se protege por los derechos conexos, sino más bien la labor de producción y el trabajo de representación, el que es tutelado para efectos de garantizar la recuperación de la inversión realizada por el productor de la obra.

²³¹ La *Radiodifusión* es el acto por el que se hace una transmisión al público mediante un sistema inalámbrico o satelital. Por ejemplo: la radio o la televisión.

²³² Ver "Derecho de Autor y Derechos Conexos: Internet, Señales Satelitales y Programas de Cómputo"

²³³ *Expresiones del folklore*: "Son las producciones de elementos característicos, el patrimonio artístico tradicional desarrollado y perpetuado en la comunidad nicaragüense o por individuos que reconocidamente respondan a las expectativas de dicha comunidad en cuanto a la expresión de su identidad cultural, comprendiendo los cuentos, la poesía, las canciones y la música instrumental popular, las danzas y espectáculos populares, las artesanías, así como las expresiones artísticas de ritos, producciones de arte igualmente popular...". Art. 2, Inc. 2.10, LDADC.

Asimismo, respecto de los derechos conexos, también se tutela el trabajo de los artistas que hacen una ejecución o interpretación de la expresión folclórica.

Las expresiones folclóricas podrán incluir: cuentos, poesías, danzas, música popular, ritos, artesanías, canciones o expresiones artísticas populares.

5. Objeto de protección de derechos conexos

Lo que crea el artista no es la obra, sino que hace un acto de difusión de la obra de un autor. Entonces, el objeto de protección es *la representación del artista, intérprete o ejecutante, y la interpretación de una obra artística, literaria, o de una expresión del folclor; así como el derecho reconocido al productor de fonogramas y a los organismos de radiodifusión.*

El derecho de imagen que ostenta el actor o artista es muy diferente del derecho conexo concedido por Ley.

Por ejemplo, la aparición de un actor en una noticia sobre una nota referida a algún hecho particular de su vida es muy diferente del derecho reconocido a su favor al momento de hacer una actuación en una obra creativa. En el ejemplo de la imagen noticiosa, el actor no participa en la representación de ninguna obra creativa.

Otro ejemplo usual relacionado con el derecho de imagen es la contratación de un jugador de fútbol para lucir camisetas o zapatillas promocionadas por alguna empresa. Su presentación ante cámaras de televisión o público no tiene ninguna relación con la representación de una obra artística, literaria o folclórica.

Al igual que en materia de derecho de autor, respecto del derecho conexo reconocido al artista, intérprete o ejecutante, se le concede por Ley un derecho personal y económico o patrimonial.

En la actualidad, cuando haya discrepancia entre el derecho de autor y un derecho conexo, primará el derecho de autor sobre el derecho conexo.

6. Protección del derecho moral en derechos conexos

6.1 Sujetos de los derechos conexos

Considerando que en los derechos conexos hay una prestación personal de carácter artístico, al igual que en el derecho de autor se concede al creador un derecho personal sobre su obra conocido como "*Derecho Moral*", en los derechos conexos se concede este derecho personal a personas naturales o físicas: artistas, intérpretes o ejecutantes. Quedan fuera de ese espectro de protección las personas jurídicas y los actores virtuales, tan en boga durante los últimos años.

6.2 Características de los derechos morales

Los derechos morales reconocidos por ley al artista, intérprete o ejecutante, se caracterizan por ser *irrenunciables*. No podrán ser objeto de despojo por parte de terceros que deseen perjudicar a los beneficiarios; se constituyen en derechos que únicamente podrán ser ejercidos por las personas físicas protegidas por la ley, es decir, que son derechos *intransferibles entre vivos*.²³⁴

Los derechos morales son diferentes de los derechos de autor, que son derechos indefinidos, pues los derechos conexos son *temporales*. En nuestro país estos derechos duran mientras vive el artista y setenta años después de su muerte.²³⁵

6.3 Titulares de los derechos morales

Una vez fallecido el artista, los derechos morales podrán ser ejercidos por sus herederos nombrados por testamento²³⁶ o a través de un juicio de declaración de herederos. A los herederos del artista se les reconocerá como titulares de sus derechos morales durante el período indicado por la ley, es decir, hasta setenta años después de fallecer el artista.

²³⁴ Art. 91, LDADC.

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ Estos herederos testamentarios podrán ser personas naturales o jurídicas.

6.4. Clasificación de los derechos morales

Los derechos morales reconocidos en materia de derechos conexos son:

6.4.1. Derecho de paternidad.²³⁷ Es el derecho que por ley se otorga al artista, intérprete o ejecutante para identificar con su nombre toda interpretación o representación que efectúe.

6.4.2. Derecho de Integridad.²³⁸ Es el derecho que tiene el artista, intérprete o ejecutante a que se respete su interpretación, cualquiera que fuera la forma de representación. Este derecho implica la posibilidad de impedir toda lesión o distorsión a su trabajo.

El derecho moral a la integridad implica el derecho a oponerse a que se vea mutilada su aportación intelectual, de modo tal que ocasionare un perjuicio al trabajo efectuado.

A diferencia del derecho de autor, donde el creador tiene el derecho a decidir si da a conocer al público su obra, es decir, el derecho moral de divulgación, en los derechos conexos no existe la regulación de este derecho, ya que el trabajo realizado por el artista supone de previo su consentimiento para que éste sea apreciado por el público. Por ejemplo: al actuar en una obra de teatro se supone que el artista ha decidido que el público aprecie su trabajo. A ello se considera presunción legal. No obstante, esa suposición no deberá ser extensiva en cuanto a la fijación de sus imágenes que son objeto de otro tipo de derechos protegidos por ley.

Otras legislaciones, como la legislación española, regulan el derecho moral del artista a realizar la autorización expresa para el doblaje de su actuación en su propia lengua de la obra que participare de un idioma extranjero.²³⁹ Así, cuando el artista pueda realizar el doblaje de su interpretación a su propia lengua, podrá hacerlo. Por ejemplo: la interpretación de voces que hace Antonio Banderas en el papel de "El Zorro", en la cinta cinematográfica *Sherk II*, al hacer la obra en Inglés como su posterior traducción al Español. Nuestra legislación no regula el derecho de traducción a su propia lengua para los artistas nacionales.

²³⁷ Art. 91, LDADC.

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ Art. 113, In fine, Texto Refundido, Ley de Propiedad Intelectual de España.

7. Protección del derecho patrimonial

El derecho patrimonial permite al artista, intérprete o ejecutante, así como a los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, realizar la explotación económica de su trabajo o inversión a través de la utilización de la representación efectuada.

Debe indicarse que estos beneficios económicos para los sujetos o inversionistas representan una recompensa al trabajo y riesgo de inversión efectuado respecto de los que tienen un derecho de propiedad en relación con el trabajo intelectual.

El derecho patrimonial incluye el poder de disponer a plenitud de su trabajo intelectual. A diferencia del derecho de autor, los derechos conexos tienen la particularidad de realizarse mediante la explotación de sonidos e imágenes fijas del trabajo artístico solicitado.

La explotación patrimonial de los derechos conexos podrá ser ejercida por el artista u otros titulares o personas a las que se haya transferido el derecho, a los que también se les denomina derechohabientes.

7.1 Titulares de los derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales en materia de derechos conexos son reconocidos a favor del artista, intérprete o ejecutante;²⁴⁰ también les reconocen este derecho de recuperar su inversión a otros titulares, personas naturales o jurídicas: productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.²⁴¹ A estas otras personas se les conoce como "*Titulares*".

²⁴⁰ Art. 86, LDADC. Art. 6, Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas. **"Artículo 6. Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas.** Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones:

i) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y ii) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas."

²⁴¹ Arts. 92 y 94, LDADC. Art. 14, numeral 2, ADPIC; Arts. 11, 12, 13 y 14, Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas. Art. 10, Convención de Roma.

Art. 14 numeral 2, ADPIC.

"Artículo 14. Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión.

1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación.

Entre algunos titulares de derechos patrimoniales se encuentran: los productores fonográficos y los productores de obras audiovisuales, etc.

7.2 Características de los derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales son derechos *transferibles*, podrán ser objeto de transmisión entre vivos y con personas ajenas al artista, intérprete o ejecutante; son derechos transmisibles a titulares; son *temporales*, determinados por un período limitado por la ley. Estos derechos son transmisibles a terceros bajo la figura de *modalidades de explotación*, modalidades diferentes que pueden ser compatibles entre sí según cada caso en particular.

El ejercicio del derecho patrimonial se efectúa según modalidades indicadas por la Ley, modalidades concedidas en su carácter individual o conjunto para más de una forma de explotación, a cambio de la

Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán, asimismo, la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.

2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.”

Arts. 11, 12, 13 y 14, Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas.

“Artículo 11. Derecho de reproducción. Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma”.

“Artículo 12. Derecho de distribución. (1) Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad.

(2) Nada en el presente Tratado afectará a la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta o transferencia de propiedad del original o de un ejemplar del fonograma con la autorización del productor de dicho fonograma.”

“Artículo 13. Derecho de alquiler. (1) Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas, incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización.

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 tenía y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa para los productores de fonogramas por el alquiler de ejemplares de sus fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de fonogramas no dé lugar a un menoscabo considerable de los derechos de reproducción exclusivos de los productores de fonogramas.”

“Artículo 14. Derecho de poner a disposición los fonogramas. Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.”

Art. 10, Convención de Roma.

“Artículo 10 [Derecho de reproducción de los productores de fonogramas]. Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.”

remuneración económica respectiva. Cada modalidad de explotación es independiente y compatible.

7.3 Clasificación de los derechos patrimoniales

De manera similar al derecho de autor, *los derechos patrimoniales reconocidos por la Ley al artista*, como al titular de los derechos sobre una obra, son:

7.3.1. Derecho exclusivo de explotación. Este derecho exclusivo permite al artista intérprete o ejecutante decidir por sí la autorización o prohibición sobre la utilización de su trabajo intelectual no fijado aún en un soporte material, así como disponer si autorizará la fijación de éste y la posterior utilización y forma de explotación en la que será empleado.²⁴²

Este derecho exclusivo también se concede a los productores de fonogramas para autorizar o prohibir la utilización de la producción realizada por éstos.

El otorgamiento de un derecho exclusivo a una persona natural o jurídica permite a esta persona que adquiere el derecho de explotación que pueda impedir a terceras personas el ejercicio del mismo. La exclusividad excluye a terceros del ejercicio del derecho adquirido.

7.3.2 Derecho de explotación por modalidades

Los derechos de explotación concedidos por ley a los artistas intérpretes o ejecutantes, así como a productores de fonogramas o expresiones folclóricas, se presentan en una diversidad de modalidades. Todas las modalidades de explotación serán aplicables cuando el trabajo intelectual ha sido fijado en un soporte material.

Al igual que en materia de derecho de autor, cada modalidad de explotación será independiente y compatible con las otras. Además, en dependencia del titular del derecho, así será la diversidad de modalidades de explotación patrimonial que se conceda a cada uno.

²⁴² Art. 86, LDADC.

7.4. Clasificación de las modalidades de explotación

La modalidad de explotación dependerá del titular de cada derecho:²⁴³

²⁴³ Art. 87, LDADC. Art. 1, Convención de Roma; Arts. 7, 8, 9, 10, Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas; Arto. 14, numeral 1, ADPIC.

Art. 1, 1, Convención de Roma

“Artículo 7 [Mínimo de protección que se dispensa a los artistas intérpretes o ejecutantes: 1. Derechos específicos; 2. Relaciones de los artistas con los organismos de radiodifusión]. 1. La protección prevista por la presente Convención en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes comprenderá la facultad de impedir:

i. la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no hubieren dado su consentimiento, excepto cuando la interpretación o ejecución utilizada en la radiodifusión o comunicación al público constituya por sí misma una ejecución radiodifundida o se haga a partir de una fijación;

ii. la fijación sobre una base material, sin su consentimiento, de su ejecución no fijada;

iii. la reproducción, sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución;

iv. la fijación original se hizo sin su consentimiento;

v. si se trata de una reproducción para fines distintos de los que habían autorizado;

vi. si se trata de una fijación original hecha con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 que se hubiera reproducido para fines distintos de los previstos en ese artículo.”

Arts. 7, 8, 9, 10 del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas

“Artículo 7. Derecho de reproducción. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma.

Artículo 8. Derecho de distribución. (1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad.

(2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la interpretación o ejecución fijada con autorización del artista intérprete o ejecutante.

Artículo 9. Derecho de alquiler. (1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante o con su autorización.

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 tenía y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa para los artistas intérpretes o ejecutantes por el alquiler de ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de fonogramas no dé lugar a un menoscabo considerable de los derechos de reproducción exclusivos de los artistas intérpretes o ejecutantes.

Artículo 10. Derecho de poner a disposición interpretaciones o ejecuciones fijadas. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.”

Art. 14, numeral 1, ADPIC.

Artículo 14. Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión. 1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán, asimismo, la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.

7.4.1 Modalidad de explotación de artistas intérpretes o ejecutantes

- a) *Derecho de reproducción.* Incluye realizar copia de la fijación directa o indirecta, total o parcial, permanente o temporal, en cualquier tipo de soporte de la representación del artista intérprete o ejecutante. En cualquier medio, sea electrónico o de cualquier forma de explotación prevista.
- b) *Derecho de distribución: venta o alquiler.* Una vez reproducida la fijación, ésta podrá distribuirse al público mediante la transmisión del *derecho de propiedad* sobre la misma. Esa fijación puede ser de un original o copia. Incluirá su transmisión por radio o televisión, así como el alquiler. Por ejemplo: venta de un disco compacto de declamaciones o de interpretación de canciones.
- c) La reproducción de la fijación pasa a ser propiedad del usuario que la compra. Si una fijación se distribuye por cable, el público podrá hacer una copia de la misma.
- d) *Derecho de comunicación al público.* Permite al público conocer de la fijación, sin tener acceso a la misma. La comunicación al público puede hacerse por medio alámbrico e inalámbrico y por medios radiales. Por ejemplo: al hacer una declamación de un poema en un programa radial, el público no tiene acceso a la fijación ni a la reproducción de la declamación.
- e) *Derecho de préstamo o de alquiler.* Transmisión del *derecho de posesión*. Por ejemplo: alquiler de video. Luego de usar la fijación el público la retornará al que la prestó o alquiló.
- f) *Derecho de puesta a disposición del público.* Mediante esta modalidad, el público puede acceder a la fijación desde el lugar y el momento en que lo desee. Un ejemplo claro de esa forma de explotación es el acceso a la internet, donde el usuario puede acceder cuando lo desee y desde donde lo desee para disponer de la fijación, incluso poder hacer una reproducción de la misma.
- g) *Derecho de adaptación o transformación* de su trabajo intelectual.

7.4.2 Modalidades de explotación para productores de fonogramas²⁴⁴

Las modalidades de explotación reconocidas al productor de un fonograma son similares a las concedidas a los artistas, intérpretes o ejecutantes, pero ampliadas en la modalidad de importación. Estas modalidades son:

7.4.2.1. *Derecho de reproducción.* Permite al productor autorizar la copia de la grabación directa o indirecta, total o parcial, permanente o temporal, por cualquier medio o procedimiento, y la reproducción electrónica temporal.

7.4.2.2. *Derecho de distribución: por venta u otra forma de transmisión, del derecho de propiedad.* Incluye su transmisión por radiodifusión o alquiler.

7.4.2.3. *Derecho de comunicación al público.* Por esta modalidad el público conoce la grabación, por medio alámbrico e inalámbrico, así como radial.

7.4.2.4. *Derecho de importación.* De fonograma original, copia o reproducción.

7.4.2.5. *Derecho de préstamo o alquiler.* Transmisión del derecho de posesión.

7.4.2.6. *Derecho de puesta a disposición del público.* El público tendrá acceso al fonograma en el lugar y en el momento en que lo desee y por cualquier medio.

7.4.2.7. *Derecho de adaptación o transformación* de fonogramas.

7.4.3 Modalidades de explotación para organismos de radiodifusión²⁴⁵

²⁴⁴ Art. 92, LDADC.

²⁴⁵ Art. 94, LDAC. Art. 13, Convención de Roma; Art. 15, Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas. Art. 14 numeral 3, ADPIC

Art. 13, Convención de Roma,

Artículo 13 [Mínimo de protección que se dispensa a los organismos de radiodifusión].

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o de prohibir:

- i. la retransmisión de sus emisiones;
- ii. la fijación sobre una base material de sus emisiones;
- iii. la reproducción;
- iv. las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento;
- v. las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el artículo 15, si la reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho artículo;

A los organismos de radiodifusión les es concedido el derecho patrimonial de autorizar o de negarse a permitir la retransmisión de sus emisiones. Por ejemplo, la prohibición de hacer una retransmisión de emisiones de una radio por otra radio sin autorización. También implica la reproducción de imágenes fijadas de sus emisiones, por ejemplo: retransmisión de imágenes de un noticiero de un canal de televisión por otro que no está autorizado para su uso.

7.4.4 De la explotación patrimonial de una expresión folclórica

Existe la restricción legal para utilizar una expresión folclórica como trabajo original para la creación y representación de una nueva obra derivada. A esta limitación se denomina *protección*, y consiste en la obligación de dar a conocer la obra originaria como fuente de la nueva obra, su título --si tuviese--, y el departamento o región de donde proviene.

vii. la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la legislación nacional del país donde se solicite la protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo.

Art. 15, Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución de fonogramas.

“Artículo 15. Derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación al público. (1) Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales o de reproducciones de tales fonogramas.

(2) Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única deba ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos. Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación nacional que, en ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única será compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

(3) Toda Parte Contratante podrá, mediante una notificación depositada en poder del Director General de la OMPI, declarar que aplicará las disposiciones del párrafo 1) únicamente respecto de ciertas utilidades, o que limitará su aplicación de alguna otra manera o que no aplicará ninguna de estas disposiciones.”

(4) A los fines de este Artículo, los fonogramas puestos a disposición del público, ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno elija, serán considerados como si se hubiesen publicado con fines comerciales.

Art. 14, numeral 3, ADPIC.

Artículo 14. Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión... 3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. Cuando los miembros no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).”

8. El ejercicio de los derechos morales y patrimoniales

8.1 Ejercicio de los derechos morales

Los derechos conexos --derechos morales de paternidad e integridad-- podrán ser ejercidos por el artista, intérprete o ejecutante. Al fallecer éste podrán ser ejecutados por sus herederos, a quienes se llama titulares. Estos derechos son de carácter irrenunciable e inalienable.²⁴⁶

8.2 Regulación del trabajo artístico y del trabajo intelectual

Para determinar efectivamente el ámbito de protección patrimonial de este derecho concedido a artistas intérpretes o ejecutantes, debe hacerse una importante aclaración en lo concerniente a la diferencia existente en algunas facetas relacionadas con su trabajo artístico e intelectual.

-- Doble relación vinculada con el trabajo de representación

Desde la apreciación del artista como trabajador en una "*Relación Laboral Contractual*", se contrata al artista para la prestación de un servicio profesional por encargo de una persona natural o jurídica.

Por otra parte, se da la apreciación del "*Trabajo Intelectual*" como derecho especial reconocido al artista por su aporte al proceso creativo global que enriquece con su representación la obra interpretada. Por ejemplo: la firma de un contrato laboral entre artista y empresario. Se pacta la realización de una interpretación artística donde el artista se obliga a hacer un trabajo (la contratación de un cantante para presentarse ante el público de un auditorio específico). En esta situación, el artista deberá cumplir con lo acordado, y hará su interpretación conforme lo acordado. No obstante, al margen de la contratación artística y del pago percibido por su trabajo, como resultado de su interpretación artística se genera otro derecho patrimonial ajeno al trabajo de interpretación, al que se llama trabajo intelectual, y es protegido por los derechos conexos.

Según esta forma de protección patrimonial, se otorga la facultad al artista de decidir sobre la fijación del trabajo de interpretación en un soporte, su comunicación al público e incluso su posterior explotación

²⁴⁶ Arts. 88 y 91, LDADC.

económica. El artista podrá decidir si su interpretación será filmada, reproducida o hasta distribuida por venta entre el público; remuneración económica que es ajena, distinta del pago recibido para hacer una interpretación artística.

Cuando un empresario contrate a un artista para efectuar una interpretación en público, y pretenda hacer una fijación de la interpretación --por ejemplo, grabarla en video para su sucesiva explotación económica--, deberá obtener la autorización previa del artista, la que debe quedar debidamente estipulada en el contrato suscrito, cuidando que la remuneración o pago realizado por cada faceta artística e intelectual sea entregada al artista.

8.3 Ejercicio de los derechos patrimoniales

Al igual que en el derecho de autor, el ejercicio de los derechos patrimoniales se concede tanto a personas naturales como jurídicas; en el caso de las personas naturales se reconoce el ejercicio de estos derechos a *artistas intérpretes o ejecutantes*.

Asimismo, se reconoce el derecho patrimonial de explotación a personas ajenas a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a quienes se les denomina "*Titulares*". Los titulares de derechos patrimoniales reconocidos por la ley, que pueden ejercer esos derechos, son: los herederos de esos derechos, por voluntad de testamento o declaración judicial.

También se reconoce este derecho de explotación a la persona natural o jurídica que invierte y tiene la iniciativa y responsabilidad de hacer posible una producción de obra fonográfica, de una expresión folclórica, así como a los organismos de radiodifusión.

8.3.1. Del ejercicio total del derecho patrimonial

El ejercicio de la totalidad del derecho patrimonial se concede originalmente al artista, intérprete o ejecutante; asimismo, se reconoce este derecho al productor de la grabación o fonograma y a los organismos de radiodifusión.

8.3.2. *Del ejercicio parcial del derecho patrimonial*

El ejercicio parcial del derecho patrimonial está reconocido bajo el concepto de explotación por modalidad del mismo. Las modalidades, como quedó de previo indicado, son diversas, independientes y compatibles entre sí.

Para el ejercicio parcial en alguna de las modalidades indicadas, el nuevo titular debe contar con la autorización escrita de usarla.²⁴⁷ Es decir, tener permiso de la persona natural o jurídica que tiene el derecho por ley.

El ejercicio del derecho parcial limita la utilización de la interpretación o representación para otra modalidad de la que no se contara con permiso.

Cuando la transmisión del derecho patrimonial de explotación es parcial, el artista o titular original mantendrá el derecho de explotación sobre las demás modalidades similares, que podrán ser concedidas a personas diversas y por una remuneración equitativa para cada una.

8.3.3. *De la gestión colectiva del derecho patrimonial de explotación*

El fenómeno experimentado por el amplio acceso al trabajo intelectual de los creadores, se hace extensivo al campo de los derechos conexos, afectados por la llamada explotación en masa.

Este amplio espectro de afectación crea aún más perjuicio y lesión al patrimonio económico del artista y de los titulares del mismo, ya que disminuye sus posibilidades de trabajo en vivo y la retribución por las representaciones efectuadas, y que han sido fijadas en algún soporte.

Ante la imposibilidad real de controlar el amplio acceso del público al trabajo intelectual, en diversidad de lugares y momentos, se creó la posibilidad de suplir esta dificultad haciéndose auxiliar de personas jurídicas llamadas "*entidades de gestión*", a fin de llevar a cabo una *gestión colectiva de estos derechos*. La justificación de esta nueva modalidad de gestión fue la posibilidad de las personas jurídicas a tener una mayor presencia territorial, organización, representatividad

²⁴⁷ Art. 49, LDADC.

y capacidad de administración que facilita el trabajo imposible de realizar por un solo sujeto particular.

De acuerdo con la Ley, existe una "*gestión colectiva obligatoria*"²⁴⁸ a través de la cual se obliga a los beneficiarios de esos derechos para ejercer los mismos a través de una sola persona jurídica que los representa ante el público en, creando una relación de armonía entre el beneficiario y los usuarios.

Respecto de los derechos concedidos por Ley a los artistas para hacer una gestión individual, la Ley permite que esos derechos puedan ser entregados en administración a alguna entidad de gestión, a la que se le llama "*gestión colectiva voluntaria*",²⁴⁹ y que es la facultad conferida por el titular del derecho a una entidad de gestión, para que ésta cumpla con las diligencias necesarias y pertinentes, a fin de garantizar el debido respeto del derecho dado bajo tutela.

La legislación nacional plantea la posibilidad de que los derechos entregados para ser ejercidos individualmente a artistas, intérpretes o ejecutantes, puedan ser administrados y gestionados a través de entidades de gestión creadas para proteger esa categoría de derecho. A este tipo de gestión conferida se le denomina *Derechos otorgados en administración*,²⁵⁰ y, en consecuencia, esta entidad responderá por la bienandanza de la gestión de los derechos que le fueron confiados.

Además de los derechos que se pueden gestionar de modo individual, existen derechos reconocidos para hacerse por gestión colectiva, entre ellos:

-- *Derecho de remuneración*. Como derecho de compensación por la pérdida económica sufrida ante el uso masivo de público del trabajo intelectual.

Dentro de la gestión de este derecho se incluye el cobro por licencias de uso a los sitios que hacen accesible el trabajo intelectual a los usuarios. Por ejemplo, el pago hecho a discotecas por el uso de la música interpretada por algunos artistas.

²⁴⁸ Un ejemplo de gestión colectiva obligatoria señalada por la Ley es la realizada por el uso de las obras para copia privada; el cumplimiento de esa gestión por la entidad especificada para ello, se hace en representación de todos los titulares que ven perjudicado su patrimonio por la utilización de ese trabajo intelectual.

²⁴⁹ Art. 88, In fine, LDADC.

²⁵⁰ Ver "*Entidades de Gestión Colectiva*"

El ejercicio de este derecho incluye el *derecho por copia privada*,²⁵¹ que es el ingreso que resulta del cobro realizado sobre la venta y distribución de los equipos y soportes empleados por el usuario para efectuar copias personales del trabajo intelectual.

Debe recordarse que el uso de una copia o de la reproducción de una obra para uso personal es permitido por ley, a ello se denomina copia privada.²⁵² La compensación de esa limitación se intenta hacer por medio de la gestión de un pago por copias privadas, que no se hace a cada usuario, sino sobre un porcentaje respecto de los medios de reproducción empleados para ello, cobrado a vendedores o distribuidores de estos productos.

Al igual que en materia de derecho de autor, para la apropiada gestión colectiva, cada artista hará un catálogo con la descripción y detalle de las interpretaciones o representaciones en las que intervenga.

Ese catálogo facilitará a la sociedad de gestión colectiva su trabajo de gestión. El tema de la gestión colectiva será desarrollado con amplitud en el capítulo relacionado con Entidades de Gestión Colectiva.

9. Forma de transmisión de los derechos conexos

Los derechos conexos se transmiten por actos entre vivos o *mortis causa*. Los derechos morales reconocidos al artista, intérprete o ejecutante, sólo serán transmisibles por causa de su muerte a sus herederos,²⁵³ ya sea que se les haya nombrado por testamento o por juicio de sucesión a través de una sentencia judicial. La razón de limitar la transmisión de este tipo de derechos a los herederos es que estos derechos son de naturaleza irrenunciable e intransferible a terceros ajenos a los designados por ley.

Por el contrario, al tratarse de derechos patrimoniales, la transmisión de los mismos podrá hacerse entre vivos y por causa de muerte.²⁵⁴ La transmisión de los derechos conexos entre vivos podrá efectuarse de acuerdo con las formas de transmisión reconocidas en la ley. El contrato de cesión es la figura reconocida en este ámbito, y a través

²⁵¹ Derecho aplicable únicamente a las obras que ya han sido divulgadas por el autor.

²⁵² Art. 31, LDADC.

²⁵³ Art. 91, LDADC.

²⁵⁴ Arts. 87 y 91, LDADC.

del mismo se transmite la totalidad o parte de los derechos patrimoniales de explotación.

10. Sistema de registro de los derechos conexos

10.1 Características del registro de los derechos conexos

Al igual que en materia de Derecho de Autor, el registro de derechos conexos es facultativo y declarativo: facultativo, porque su titular tiene la posibilidad de decidir si inscribirlo o no, es decir, no existe la obligatoriedad de hacerlo; y se le denomina declarativo, porque una vez inscrito no se otorga un derecho único e irreversible para quien lo registró, sino que funge como medio de conocimiento al público respecto de la existencia de un derecho patrimonial sobre el trabajo intelectual realizado.

No habrá derecho preferencial ni exclusivo para el que hace un registro sobre otra persona que demuestre tener un mejor derecho, aunque éste no lo haya registrado. En caso de haberse autorizado un registro indebido de terceros, el perjudicado podrá acudir a la vía judicial a solicitar que le sea reivindicado su derecho y se mande a cancelar el registro indebido.

El registro de un derecho conexo sólo servirá como medio de prueba a quien lo haya realizado, y no tendrá carácter de irrefutable si se demostrara que existen pruebas en contrario del registro realizado indebidamente.

La solicitud de registro del derecho patrimonial se deberá acompañar de la documentación legal que sustente y acredite la transferencia del derecho inscrito.

10.2 Procedimiento de registro de los derechos conexos

La inscripción del registro de su derecho no es exigible para el artista, quien verá reconocido éste desde el momento de hacer posible su expresión, al igual que en materia de derecho de autor y de las obras creadas. En caso de que el artista deseara hacer valer el registro del mismo, se procederá conforme a lo establecido en la Ley:

10.2.1. Deberá llenarse el formulario proporcionado por el Registro de la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos; contestar todos y cada uno de los requerimientos señalados,²⁵⁵ cuidando que el formulario no contenga tachaduras ni enmiendas.²⁵⁶

10.2.2. La inscripción se hará para cada acto independiente, para cada obra; sólo una solicitud de registro por cada formulario.²⁵⁷

10.2.3. La aplicación del beneficio de descuento otorgado a los autores por la reforma a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, se mantendrá para los artistas (personas naturales), a fin de obtener un 75% de descuento sobre el valor original de la tarifa de inscripción para las obras creadas.²⁵⁸

Se debe demostrar haber tenido un ingreso anual correspondiente al año anterior menor de cuatro mil pesos centroamericanos, y acompañar la solicitud de: constancia de trabajo, constancia de ingresos o salarial, o documento que sea extendido por el Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME).²⁵⁹

Este beneficio no es extensivo a personas jurídicas, como el productor de fonogramas, si se trata de una persona jurídica o de un organismo de radiodifusión.

10.2.4. Cancelar el valor de la tasa de derecho de inscripción y servicios que señala el Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.²⁶⁰

10.2.5. Los derechohabientes podrán registrar su derecho patrimonial, cumpliendo con los requisitos y formalidades señalados por Ley;²⁶¹ deberán acompañar su solicitud con el documento legal que acredite su derecho y sustente la inscripción.

²⁵⁵ Los requisitos solicitados en el formulario son abordados en el tema “Del Registro del Derecho de Autor y Derechos Conexos”, en p. 364.

²⁵⁶ Art. 34, RLDADC.

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ Art. 55, *In fine*, RLDADC.

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ Originalmente, la redacción del Art. 15, RLDADC, establecía: “Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales *deberán* inscribirse ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos”. Eso implicaba la obligatoriedad de realizar el registro de titularidad sobre este tipo de derechos. No obstante, este artículo fue reformado, y actualmente establece que la inscripción de esos documentos es potestativa, y sólo para efectos de divulgación y para darse a conocer al público.

10.2.6. Para indicar que la obra está protegida se utiliza el símbolo "©", que se antepone al nombre del autor, titular o cesionario del derecho patrimonial explotado, y se señalará el lugar y año de divulgación. En el caso de copias de fonogramas o de sus envolturas podrá utilizar el símbolo (P) antepuesto al nombre del productor, además del año de publicación. La utilización visible de la simbología reconocida por la Ley permitirá al público conocer que los derechos de explotación de la obra han sido reservados.²⁶²

10.2.7. La inscripción es de carácter público y podrá ser consultada por cualquier persona, atendiendo a la finalidad del registro de las obras, como es dar a conocer estos derechos ante terceros.

11. Período de duración de los derechos conexos

Según el derecho protegido, el período de duración del mismo será distinto. Así, el derecho moral podrá ejercerlo el artista, intérprete o ejecutante durante toda su vida y hasta setenta años después de su muerte. Este derecho es transmitido por testamento o sucesión a sus herederos.²⁶³

El *derecho patrimonial*, garantizado a los sujetos y titulares de derechos, tiene como característica ser *temporal*. Implica que en su vigencia podrá hacerse efectivo durante setenta años, tiempo que se contabilizará a partir del primero de enero del año siguiente a la publicación o fijación de la interpretación o representación o de su creación.²⁶⁴

El período de duración del derecho reconocido a *Organismos de Radiodifusión y Productores de Fonogramas* será de setenta años a partir de la realización de la emisión en el caso de los organismos de radiodifusión o de la fijación, reproducción o creación del fonograma -- en el caso de los productores de fonogramas--, contabilizados desde el

²⁶² Art. 54, RLDADC.

²⁶³ Art. 91, LDADC.

²⁶⁴ Art. 90, LDADC. Art. 12, ADPIC.

“Artículo 12. Duración de la protección. Cuando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada, dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año civil de su realización.”

primero de enero del año siguiente a la realización o a la publicación de los actos indicados, respectivamente.²⁶⁵

Debe recordarse que el derecho moral sólo se reconoce por ley a artistas intérpretes o ejecutantes, al tratarse de un sujeto natural, es decir, una persona física.

A diferencia del derecho moral, la protección del derecho patrimonial se otorga tanto a la persona natural como a la persona jurídica que es titular de dicho derecho.

Estos derechos prescriben por ley, es decir, que su período de protección vence al término del plazo concedido como beneficio por ley. Los efectos de la prescripción o terminación del período de protección, es que las obras protegidas dejan de ser de derecho exclusivo particular y pasan a ser de *dominio público*, permitiéndose a usuarios y al público acceder a la utilización de la obra sin tener el deber legal de pagar por ello.

La aplicación de esa disposición para hacer disponibles las obras al público, declarándolas de dominio público, es similar a norma aplicable al derecho de autor, que intenta hacer posible que una vez resarcido por el autor o titular, el beneficio económico obtenido mediante el ejercicio del derecho exclusivo de explotación se trasmita su trabajo intelectual a la sociedad para beneficio colectivo.

12. De la contratación de los derechos conexos

12.1 Contratación de derechos conexos

El tema de contratación de los derechos conexos es fundamental, ya que en la materia estudiada *el contrato de cesión de derechos patrimoniales difiere en mucho de la regulación del contrato de trabajo artístico*. Por ejemplo, al hacer un trabajo artístico de representación, debe recordarse que el contrato artístico sólo regula una relación laboral, mientras que el contrato de cesión de derechos hace posible que se pueda transmitir uno o varias formas de modalidades de explotación patrimonial de ese trabajo intelectual resultante, que siempre debe quedar estipulado contractualmente.

²⁶⁵ Arts. 93 y 95, LDADC.

Así, si además de la representación teatral de una obra se deseara hacer una edición de su puesta en escena para su explotación patrimonial adicional, deberá contarse, expresamente, con el consentimiento del artista; por ello, debe tenerse cuidado al momento de contratar con estos sujetos de derechos conexos.

Es decir, cuando a un artista intérprete o ejecutante se le contratara para hacer un trabajo artístico, y además se persiguiera la sucesiva explotación de este trabajo artístico como trabajo intelectual, al hacerlo fijar y reproducir para disposición y acceso al público, ello deberá estar claramente indicado en la redacción del contrato de trabajo, que además deberá suscribir una disposición especial que establezca la cesión de derechos patrimoniales.

12.2 Requisitos del contrato de cesión de derechos conexos

En derechos conexos, el contrato de transmisión de derechos patrimoniales sobre una obra artística, sea de interpretación, ejecución u otra forma de representación, deberá hacerse siempre por escrito.²⁶⁶ El contrato de cesión de derechos patrimoniales debe incluir:

12.2.1. Designación de la temporalidad para la cual está siendo suscrito, ámbito territorial al que queda sujeta la cesión, así como la forma de explotación que es acordada para la explotación patrimonial del trabajo intelectual.²⁶⁷

12.2.2. Debido a que las modalidades de explotación cedidas por el titular podrán ser distintas e independientes, este aspecto contractual debe ser expresado con detalle y cuidado en el contrato.

Sin embargo, aunque existe la necesidad de que se haga declarar expresamente, en la forma de contratación existen algunas excepciones llamadas por ley "*Presunción de Ley*", que aunque no se contemplen en el contrato, el legislador asume que el contratante ha aceptado y consentido en autorizar al adquirente del derecho patrimonial.

²⁶⁶ Art. 49, LDADC.

²⁶⁷ Art. 46, LDADC.

Por ejemplo, entre las *presunciones de Ley para la contratación de derechos conexos*, se encuentran la presunción del otorgamiento de la autorización del artista e intérprete de una obra audiovisual para el ejercicio del derecho de comunicación al público de una obra de ese tipo, así como su explotación patrimonial a través de la divulgación, la que aunque no se encuentre contemplada dentro de las cláusulas contractuales se considerará implícita por requerirse de la autorización a divulgación para hacer efectivo el ejercicio de la comunicación al público.

Es fundamental, al igual que en materia de derecho de autor, indicar de modo claro la *modalidad de explotación cedida*. El señalamiento de la modalidad de explotación deberá hacerse, primero, a través de la indicación del carácter de la cesión del derecho o derechos cedidos, si hubiera exclusividad o no en el ejercicio de los mismos, además de la necesidad de precisar a continuación la modalidad. Se debe recordar que las modalidades de explotación son independientes entre sí.

12.2.3. La Ley presume que toda cesión de derechos de explotación es a título oneroso, no obstante, es posible que la contratación realizada sea diferente para las partes, por mutuo acuerdo, como se indicará posteriormente en el estudio de diversas modalidades de contratación por acuerdo de las partes.

12.2.4. De tratarse de una cesión de derechos a título oneroso, debe precisarse en las cláusulas contractuales el pago de la remuneración económica por el trabajo intelectual, como condición esencial del contrato, es decir, *señalar el pago de regalías*, el que será diferente al salario percibido por el trabajo artístico realizado por el sujeto, como ya se dejó claramente diferenciado.

El tema del pago de regalías por contratación es de suma importancia en la materia, ya que implica la aplicación del *principio de proporcionalidad* que primará al momento de determinar si hay *equidad en el pago de regalías*.²⁶⁸

La falta de proporcionalidad en el pago pactado dentro del contrato de cesión de derechos de explotación patrimonial estará regulada a través de la acción judicial civil sumaria, que de proceder mandará a pagar lo es debido por Ley.

²⁶⁸ Arts. 88, 102 y 103, LDADC.

12.3 Omisiones en el contrato de cesión de derechos conexos

El legislador es estricto en cuanto a esta forma de contratación, de modo tal que cualquiera que pretenda violentar lo regulado por Ley será sancionado, y en caso de existir omisiones en el contrato, se atenderá lo previsto en la Ley. Cuando existan "*omisiones en el contrato*", éstas se suplirán de acuerdo con lo establecido en la ley.

12.3.1. La *falta de temporalidad* será subsanable mediante la presunción legal de un período máximo de cinco años.

12.3.2. La *falta del ámbito territorial* se subsanará mediante la presunción legal de ser aplicable sólo para el territorio donde se otorgó en contrato.

12.3.3. El objeto de todo contrato de cesión de derecho de autor será el acto de cesión del derecho de explotación sobre una obra determinada; por lo tanto, *no se podrá pactar* en este contrato el compromiso del autor a no crear más obras, es decir, restringir su derecho a la creatividad o a obligarlo a ceder en un solo contrato sus derechos sobre todas sus obras.

Esta limitación de ese tipo de trato abusivo que se tratare de hacer en la relación contractual, intentando obligar al creador a renunciar a un derecho reconocido a su favor por ley, será sancionado o penado con *la nulidad del contrato*, por ir en detrimento del derecho de creación que le corresponde a todo individuo, así como del derecho de creación que podrá ejercer toda persona libremente sin más limitación que la establecida por ley.

12.3.4. *Si no se indica la modalidad de explotación patrimonial* en el contrato, se aplicará una interpretación limitada de la modalidad de explotación, y se considerará aplicable la modalidad que resultara de la aplicación del contrato. Por ejemplo, en una obra literaria, la modalidad de explotación deducible será la de edición de la obra.

Es importante recordar que aunque la ley reconoce la existencia del contrato de cesión de derechos como forma de transmisión, existen otras maneras de transmisión reconocidas por la ley, tales como los convenios, lo que no exime de que se deba indicar el valor que será entregado al artista por la utilización de su trabajo intelectual.

Entre las particularidades existentes para contratos en esta materia especial, encontramos que hay una diversidad de formas de contratación, algunas reguladas por la Ley y otras que no son mencionadas, sin embargo, no por ello quedan exentas de reconocimiento y protección,²⁶⁹ por ejemplo, casos considerados como especiales o atípicos, que aunque no están regulados por la ley especial, son considerados como válidos, fundamentados en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes.²⁷⁰

²⁶⁹ Art. 54, In fine, LDADC.

²⁷⁰ Ver "*Formas de Contratación en Materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos*"

CAPÍTULO III

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS: INTERNET, SEÑALES SATELITALES Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

1. Generalidades

La evolución de la tecnología durante la historia del desarrollo de la humanidad a sido determinante en la adopción de nuevas formas de protección del derecho de autor y derechos conexos²⁷¹. Internet, como fenómeno globalizante, no queda exento de este contexto. "Internet" es vista como una pista desde donde circula una incontable cantidad de información y donde navegan millones de usuarios, los que logran acceder desde su lugar de residencia y cuando lo deseen.

Asimismo, la ampliación del servicio de comunicación ofrecido a través de la transmisión de señales satelitales representa en la actualidad la posibilidad de tener acceso de una innumerable cantidad de obras autorales y artísticas que llegan hasta la comodidad del usuario; el que ha pasado, por ejemplo, del servicio tradicional de televisión al servicio privado de cable, o por pago privado para buscar más entretenimiento, así le son facilitadas obras musicales, películas, documentales, etc.

La invención de la computadora y programas de cómputos, superan en mucho las expectativas de los mismos empresarios que invirtieron en estos nuevos descubrimientos; hoy, un producto que se consideró en sus orígenes un lujo y de alto costo, es una herramienta de trabajo y recreación de gran disponibilidad, ya sea como servicio privado, o en su calidad de servicio de alquiler en los ya generalizados ciber cafés donde es posible acceder a internet a bajos costos.

Vivimos en un mundo donde el alcance de la globalización²⁷² ha superado las expectativas de la humanidad y ha derribado barreras en la esfera de la información. Las obras creativas, artísticas y científicas

²⁷¹ Como ya se abordó de previo, la aparición de la imprenta precedió a la regulación del derecho de los autores y editores a proteger los derechos de explotación que hasta entonces eran violentados por los usuarios; el surgimiento de nuevas tecnologías que permitieron el acceso a las obras artísticas musicales, tales como la radio y la televisión, representaron un punto de partida en la lucha de los artistas perjudiciados por la falta de empleo y que procedieron a solicitar que se protegieran sus derechos y trabajo intelectual.

²⁷² Con la globalización ha quedado al descubierto la necesidad de que las medidas de protección emitidas en el ámbito de protección del derecho de autor y derechos conexos se internacionalicen mundialmente.

son parte de ese sustento del nuevo esquema de comunicación, y ello ha implicado la necesidad de crear nuevos mecanismos de protección.

2. Internet

De acuerdo con Carlos Rogel Videl, *"Internet es una Red, una red de redes a través de la cual circula la más variopinta información, información procedente de las más diversas fuentes, sitios y bases de datos, almacenadas... consiste, en ocasiones, en obras del espíritu ... en tanto que, en otras, no pasa de una simple sucesión de datos..."*.²⁷³

El proceso de manipulación, servicio y almacenamiento de información en este sistema de red, requiere de la existencia de equipos de ordenadores y programas de ordenador. Además, debe agregarse la necesidad de contar con medios como el módem, un proveedor, un suministrador del servicio, un navegador, un buscador, y la posibilidad de intercambiar información a través de chats, news y e-mails. Información que desde el sitio de ubicación del usuario y desde el momento en que desee acceder a ella puede controlar.

En la actualidad, la generalización en internet de sitios restringidos a los que sólo se accede a cambio del pago, de un costo en efectivo, es muy común. Ello ha representado confrontar los intereses de titulares de derechos, proveedores de servicios, buscadores y usuarios.

Internet ha sido un espacio de acceso a las obras del espíritu u obras creativas que son el producto del trabajo intelectual de un autor, así como a las interpretaciones o ejecuciones de artistas, que ahora ven cómo su trabajo es puesto a disposición del público, facilitando y afectando en más de una modalidad de explotación patrimonial sus derechos. En el ámbito de utilización de esta nueva tecnología, el usuario tiene a su alcance tanto la accesibilidad a las obras a través de estos actos de comunicación pública, como la posibilidad de realizar la reproducción de las mismas.

Esta situación ha generado gran interés y preocupación, de modo que se ha intentado mediar ante el conflicto de intereses que pudiese surgir. En el ámbito internacional se han adoptado más recientemente los llamados tratados internacionales que han establecido las bases a

²⁷³ Rogel Videl, Carlos. *"Internet y derecho de autor"*. AISGE. Colección de Propiedad Intelectual. *Anuario de propiedad intelectual: 2001. Op. cit.* p. 202

partir de las cuales los estados se comprometen a tutelar los derechos de los autores, artistas intérpretes o ejecutantes en el espacio de internet. Tema abordado con mayor precisión en la materia de tratados internacionales en este manual. Internet es una realidad.

3. Señales satelitales

La transmisión de señales satelitales en la actualidad se utiliza como medio para realizar actos de comunicación pública por radiodifusión, donde intervienen obras autorales artísticas o científicas.

La idea de protección de *programas*²⁷⁴ a través de señales portadoras de éstos, implica más que proteger las obras, interpretaciones o ejecuciones que intervienen en esos programas. Éstas protegen los noticieros y espectáculos deportivos, entre otros.²⁷⁵

3.1. Clases de satélites de radiodifusión:²⁷⁶

3.1.1. Satélites de radiodifusión directa (satélite de distribución).

Son medios de transmisión de señales que son recibidas por el usuario de modo directo. No hay un intermediario que distribuye la señal.

3.1.2. Satélites de telecomunicaciones (satélite de servicio fijo).

Son medios de transmisión de señales enviadas a estaciones terrestres (conocidas como receptoras), llamados organismos de radiodifusión, que las distribuyen hasta llegar al usuario. Estos satélites pueden ser a su vez:

3.1.2.1. Satélite de distribución. Transmite las señales a todas las estaciones terrestre de una determinada región.

3.1.2.2. Satélite de punto a punto. Transmite las señales a una determinada estación terrestre.

²⁷⁴ Los Programas son el conjunto de sonidos, de imágenes o de imágenes y sonidos, fijados o no, incorporados a una señal con miras a su transmisión, retransmisión o distribución. Art. 3, Ley No 322: “Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No 240 del 16 de diciembre de 1999. Reformada por la Ley N° 578, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N° 322, Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas.

²⁷⁵ Lipszyc, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Op. cit. p. 190.

²⁷⁶ *Ibid.* Pp. 191 - 192.

En el ámbito internacional, la regulación de las señales satelitales portadoras de programas se encuentra dentro del "*Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidos por Satélites*", también conocido como "*Convenio de Bruselas*" de 1974.

3.2. Regulación Jurídica de las Señales Satelitales Portadoras de Programas en Nicaragua.

En Nicaragua, la protección de las señales satelitales portadoras de programas es regulada a través de una ley especial²⁷⁷ distinta de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

3.2.1. Sujetos de Protección.

La ley especial aprobada en nuestro país es el instrumento jurídico que protege los derechos de los *entes u organismos de origen*²⁷⁸ que emiten señales portadoras de programas.²⁷⁹ Se restringe mediante ley el uso no autorizado de estas señales portadoras de programas.²⁸⁰

La titularidad del derecho patrimonial de explotación de la emisión de la señal satelital corresponde al ente u organismo emisor; denominado también *organismo de origen*.²⁸¹

Al igual que en materia de explotación de los derechos patrimoniales del autor y de los derechos conexos, en el ámbito de protección de la emisión de señales satelitales, la titularidad que recae sobre la este tipo de derechos es independiente y compatible con la titularidad que se le otorga a quienes detentan algún derecho con respecto de los programas contenidos en la señal.²⁸² Es decir, la ley protege el derecho exclusivo de explotación que tiene el organismo emisor de la señal satelital portadora de programas, pero ello es sin perjuicio del derecho que se concede al autor, artista intérprete o ejecutante por su

²⁷⁷ Ley No 322: "*Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas*", publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 240 del 16 de diciembre de 1999. Reformado por Ley N° 578 Ley de Reformas y Adiciones a la Ley.

²⁷⁸ La protección brindada por esta ley especial a los entes u organismos que transmiten señales satelitales portadoras de programas, es otorgada sin distinción de la nacionalidad, país de origen o domicilio de donde procedan. Art. 2, Ley de Señales Satelitales.

²⁷⁹ Las transmisiones de señales podrán ser alámbricas o inalámbricas.

²⁸⁰ Art. 3, Ley de Señales Satelitales.

²⁸¹ Art. 5, Ley de Señales Satelitales.

²⁸² *Ibid.*

trabajo intelectual aportado en la realización de cada uno de los programas que llegan al usuario a través de la señal emitida.²⁸³

Además de los entes u organismos de origen, nuestra legislación hace referencia a la existencia de *Empresas u Organismo de Distribución por Cable y/o Inalámbricas*, que podrán ser personas naturales o jurídicas. Asimismo, estas empresas están facultadas para realizar operaciones de distribución por la retransmisión a distancia de una señal emitida por otro a través de los medios o procedimientos disponibles, con el fin de que éstas sean recibidas por el público.

3.2.2. Objeto de Protección

Para determinar el alcance de protección brindado por la legislación a las señales satelitales portadoras de programas, a continuación se detallan algunas definiciones señaladas dentro de la norma especial:²⁸⁴

3.2.2.1. De la Emisión y Señales Satelitales Portadoras de Programas

*La emisión es la "producción de señales portadoras de programas para su recepción por el público, mediante cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse, ya sea en forma inalámbrica o a través de hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento similar".*²⁸⁵

De la anterior definición se observa la voluntad del legislador de prever futuras existencias de modalidades distintas de las conocidas para producción de señales satelitales, mediante medios desconocidos en la actualidad.

Debe recordarse que, en la práctica jurídica, la regulación del derecho de autor y derechos conexos ha estado precedida por nuevas formas tecnológicas que han afectado los derechos de titulares de obras, interpretaciones y ejecuciones de las mismas; así se denota la voluntad del legislador de que el titular de estos derechos no quede desprotegido, es decir, los entes u organismos de radiodifusión.

La radiodifusión es la forma de explotación utilizada para el ejercicio de los derechos correspondientes para este caso.²⁸⁶

²⁸³ Art. 41, Ley de Señales Satelitales.

²⁸⁴ Art. 1, Ley de Señales Satelitales.

²⁸⁵ Art. 3, Ley de Señales Satelitales.

²⁸⁶ La radiodifusión goza de protección en la legislación nacional e internacional. Art. 2.28, LDADC.

"2.28. Radiodifusión: Es la transmisión inalámbrica o por satélite de sonidos o sonidos e imágenes, o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público, incluyendo la transmisión inalámbrica de

La emisión realizada por los entes u organismos de radiodifusión se hace a través de una "Señal".²⁸⁷

Estas señales pueden ser emitidas o derivadas. Son *señales emitidas* aquellas que porta un programa, indistintamente del medio o modo de transmisión utilizado;²⁸⁸ son *derivadas*, aquellas obtenidas a través de la modificación de sus características técnicas originales, con indiferencia de un ser o un acto intermedio o no.²⁸⁹

Las señales satelitales portadoras de programas son emitidas por un *Ente Emisor o Ente de Origen*, que tiene la potestad de decidir los programas que portarán las mismas. Estas transmisiones de señales se hacen a través de satélites; definiendo como *satélite* al dispositivo ubicado en el espacio terrestre capaz de ser instrumento de transmisión o retransmisión de esas señales.²⁹⁰

Estas emisiones podrán ser transmitidas o retransmitidas²⁹¹ por estas empresas, las que serán distribuidas al público.

3.2.2.2. Derecho Exclusivo de Explotación

La ley especial para la protección de señales satelitales portadoras de programas, reconoce el *derecho exclusivo de explotación* otorgado al titular de la emisión, para autorizar o prohibir los actos de:

3.2.2.2.1. Retransmisión y distribución de sus emisiones, ya fuese de manera directa o diferida, e incluye todo medio o procedimiento.

3.2.2.2.2. Fijación de las emisiones.

3.2.2.2.3. Reproducción de las fijaciones de emisiones realizadas.

La ley es determinante al reconocer a los organismos de emisión la obtención de una remuneración equitativa por la comunicación pública

señales codificadas cuando los medios de decodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento. Las transmisiones en las que el tiempo y lugar de la recepción puedan ser individualmente escogidos por el público no serán consideradas radiodifusión."

²⁸⁷ La señal, desde el punto de vista técnico, representa todo vector apto para transportar programas por medio de transmisión alámbrica o inalámbrica.

²⁸⁸ Art. 3, Ley de Señales Satelitales.

²⁸⁹ *Ibid.*

²⁹⁰ *Ibid.*

²⁹¹ Art. 2, 2.30, LDADC. "**Retransmisión:** Es la reemisión de una emisión de otro organismo de radiodifusión o de cable distribución."

de sus emisiones, siempre que éstas se realicen desde lugares donde el público pueda acceder a ellas a cambio del pago de un derecho de admisión o entrada.²⁹²

3.2.3. Forma de Adquisición de Titularidad

La adquisición del derecho sobre una señal satelital portadora de programas, se obtiene por la sola emisión de la misma y al igual que en materia del derecho de autor, no requiere del cumplimiento de formalidades de ley²⁹³ para ser reconocida a su titular originario.²⁹⁴

3.2.4. Forma de Transmisión de la Titularidad

El legislador establece la posibilidad de realizar la transmisión de la titularidad de derecho del organismo emisor de origen a un titular derivado a través de *actos entre vivos* como por *causa de muerte*. Esa transmisión podrá otorgarse *a título oneroso como a título gratuito*.²⁹⁵

Entre los mecanismos de transmisión de derechos por actos entre vivos encontramos los *contratos* y las demás formas de transmisión reconocidas por la ley;²⁹⁶ en el caso de las transmisiones de la titularidad de ese tipo de derechos por causa de muerte, como se ha expuesto de previo en el ámbito de transmisión de derechos del autor y para derechos conexos, ésta puede ser por *voluntad testamentaria o por la vía judicial* con la declaración de herederos.

²⁹² Art. 8 In fine, Ley de Señales Satelitales. Art. 94, LDADC; Art. 13, Convención de Roma.

Arto. 13, Convención de Roma,

“Artículo 13 [Mínimo de protección que se dispensa a los organismos de radiodifusión].

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o prohibir:

i. la retransmisión de sus emisiones;

ii. la fijación sobre una base material de sus emisiones;

iii. la reproducción;

iv. las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento;

v. las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el artículo 15, si la reproducción se hace con fines distintos de los previstos en dicho artículo;

vi. la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la legislación nacional del país donde se solicite la protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo.”

²⁹³ La omisión de inscripción y registro, depósito o información no impide el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley de Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas, en favor de los entes u organismos de emisión originarios exclusivamente.

²⁹⁴ Art. 6, Ley de Señales Satelitales

²⁹⁵ *Ibid.*

²⁹⁶ Estas otras formas de transmisión de acuerdo con el legislador podrán estar referidas a “Convenios, contratos o declaraciones por los cuales se confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan todos o cualesquiera de los derechos reconocidos por la... Ley”. Art. 26, Ley de Señales Satelitales.

A diferencia del beneficio concedido al titular originario de la señal satelital portadora de programas, cuyo derecho de titularidad no está limitado por el cumplimiento de alguna formalidad legal; las personas naturales o jurídicas que ostenten una titularidad derivada según las formas de transmisión, por ley deberán cumplir con las formalidades indicadas.

3.2.4.1. Del Contrato de Cesión de Derechos

El contrato de cesión de derechos debe cumplir como requisitos:²⁹⁷

- Estar expresado por escrito
- Designar expresamente si la cesión se otorga a título gratuito²⁹⁸
- Señalar el modo de explotación cedido
- Determinar el plazo de duración del contrato
- Delimitar el ámbito territorial de su aplicación

3.2.4.2. Del Contrato de Licencia de Uso

El contrato de licencias de uso deberá:²⁹⁹

- Estar expresado por escrito
- Designar si se trata de una licencia de uso no exclusiva³⁰⁰
- Señalar el modo de explotación autorizado
- Determinar el plazo de duración de la licencia de uso
- Delimitar el ámbito territorial de su aplicación.

3.2.5. Forma de Ejercicio de los Derechos Patrimoniales

El ejercicio del derecho exclusivo de explotación patrimonial de parte de los titulares de estos derechos, representa la posibilidad real de garantizar el respeto, goce y disfrute de las prerrogativas concedidas en este ámbito a través de la ley.

Para la procedencia de todo acto de distribución de señales satelitales debe contarse de previo con la autorización del ente u organismo de origen de la señal, quien podrá otorgar *licencias de uso* a las empresas

²⁹⁷ Art. 6, Ley de Señales Satelitales.

²⁹⁸ Por presunción de ley se indica que toda cesión de derechos se realiza a título oneroso; se exceptúan los casos en que el contrato disponga lo contrario.

²⁹⁹ Art. 7, Ley de Señales Satelitales.

³⁰⁰ Estas licencias de uso son de carácter intransferible.

o entes distribuidores, o también suscribir *contratos de cesiones* de derechos totales o parciales.

La ley de señales satelitales es clara al indicar que "*A diferencia de la cesión, la licencia no transmite la titularidad de los derechos*".³⁰¹

De acuerdo con la modalidad de explotación empleada para este tipo de contratación de permisos de uso, se establece que se trata de actos de comunicación pública, es decir, que el público podrá tener acceso a la señal portadora del programa transmitido, retransmitido o desde el lugar y en el momento que cada uno elija.

Para lograr una efectiva protección de sus derechos, los titulares se han auxiliado de mecanismos, sistemas o dispositivos técnicos que les permitan controlar e impedir el uso no autorizado de las señales.³⁰²

Asimismo, se han establecido sanciones para personas que cometan acciones que infrinjan la ley, acciones denominadas ilícitas, entre las que se encuentran la importación, fabricación, venta, arrendamiento, oferta de servicios, mantenimiento o puesta en circulación de cualquier forma, de aparatos o dispositivos destinados para descifrar señales codificadas o para burlar los sistemas técnicos de auto tutela usados para la protección de esos derechos.³⁰³

La garantía efectiva de respeto y cumplimiento a las prerrogativas de exclusividad otorgadas por la ley, se tutela con la adopción de medidas correctivas, cautelares, civiles y penales, encaminadas a prevenir la comisión de infracciones contra estos derechos; prevención contra posibles daños y perjuicios; restitución del daño y aplicación de multas o penas correctivas a quien de modo negligente o doloso actúe en contravención con lo prescrito por el legislador.

Como se ha expresado de previo, muchas de estas disposiciones se regulan por el *Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite*, aprobado en Bruselas en 1974; también llamado "Convenio Satélites".

3.2.6. Limitaciones al Ejercicio del Derecho Exclusivo

³⁰¹ Art. 3, Ley de Señales Satelitales.

³⁰² Art. 9, Ley de Señales Satelitales.

³⁰³ *Ibid.*

Al igual que el derecho de autor y derechos conexos, el ejercicio del derecho exclusivo de explotación patrimonial sobre las emisiones de señales satelitales portadoras de programas se ve limitado por la ley.

Estas limitaciones son de carácter específico, por lo que se señala que su interpretación es restringida y no extensiva; es decir, sólo se considerarán limitaciones a este derecho las situaciones que estén expresamente reguladas por la ley.³⁰⁴.

Entre estas limitaciones se detallan:³⁰⁵

3.2.6.1. Retransmisión y distribución de un programa contenido en la señal emitida. Se considera lícita la retransmisión o distribución sin fines de lucro de una señal dentro del territorio nacional, aunque no esté autorizado para ello en calidad de retransmisor o distribuidor, siempre que sea una señal portadora de:

Breves fragmentos del programa al tratarse de hechos actuales y con el fin de llenar un propósito informativo; breves fragmentos usados en citas, cumpliendo con el uso honrado de las mismas, con la condición de que las citas se ajusten al uso honrado y propósitos informativos del programa contenido en la señal emitida.

³⁰⁴ Art. 10, Ley de Señales Satelitales.

³⁰⁵ Art. 11, Ley de Señales Satelitales. Arts. 4, 5 y 6, Convención de Bruselas.
Arts. 4 a 6, Convención de Bruselas.

“Artículo 4. No se exigirá a ningún Estado Contratante que aplique las medidas a que se refiere el párrafo 1) del Artículo 2, cuando la señal distribuida en su territorio por un distribuidor a quien no esté destinada la señal emitida:

i) sea portadora de breves fragmentos del programa incorporado a la señal emitida que contengan informaciones sobre hechos de actualidad, pero sólo en la medida que justifique el propósito informativo que se trate de llenar;

ii) sea portadora de breves fragmentos, en forma de citas, del programa incorporado a la señal emitida, a condición de que esas citas se ajusten a la práctica generalmente admitida y estén justificadas por su propósito informativo;

iii) sea portadora de un programa incorporado a la señal emitida, siempre que el territorio de que se trate sea el de un Estado Contratante que tenga la consideración de país en desarrollo según la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a condición de que la distribución se efectúe sólo con propósitos de enseñanza, incluida la de adultos, o de investigación científica.

Artículo 5. No se exigirá a ningún Estado Contratante que aplique el presente Convenio respecto de una señal emitida antes de que éste haya entrado en vigor para el Estado de que se trate.

Artículo 6. En ningún caso se interpretará el presente Convenio de modo que limite o menoscabe la protección prestada a los autores, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión, por una legislación nacional o por un convenio internacional.”

También se incluye la utilización de programas incorporados a la señal emitida para distribución por parte de instituciones educativas o de investigación científica con fines de enseñanza o de investigación.

3.2.6.1. Fijación y reproducción de una emisión portadora de programa. Se considera lícita la fijación que se hace para uso personal o en caso de reproducción para ser utilizada en actuaciones judiciales o administrativas.

3.2.6.2. Recepción de Señal. Se considera lícita la recepción de una señal no codificada cuando se realice dentro del espectro doméstico³⁰⁶ y sin fines de lucro.

3.2.7. Plazo de Protección de Señales Satelitales.

El período de protección concedido por la ley a favor de los entes u organismos de emisión, respecto de las emisiones de señales satelitales portadoras de programas, es de cincuenta años contados a partir del primero de enero siguiente a la fecha de realizada la emisión.³⁰⁷

Durante este tiempo, el ente u organismo emisor gozará del derecho exclusivo de explotación sobre la emisión de su propiedad.

3.2.6. Registro de Derechos sobre Señales Satelitales

Los entes u organismos de emisión originarios no están obligados por Ley a realizar la inscripción y registro de los derechos concedidos por la Ley. Éstos quedan eximidos de cumplir todo tipo de formalidad para obtener el goce y disfrute de esos derechos.

Sin embargo, esta flexibilidad en el reconocimiento de los derechos otorgados a los entes u organismos de emisión originarios, no se concede a las empresas retransmisoras y distribuidoras de las señales; las cuales podrán cumplir con el proceso de registro mediante la inscripción y depósito señalado por la ley, a fin de que su labor de retransmisión o distribución no sea considerada ilícita.

³⁰⁶ Se comprende como “Ámbito Doméstico el marco de reuniones familiares, realizadas en una casa de habitación como sede natural de una persona física o natural”. Art. 3, Ley de Señales Satelitales.

³⁰⁷ Art. 14, Ley de Señales Satelitales.

Todo derechohabiente considerado *titular derivado* que tenga a su favor reconocido alguno de los derechos protegidos por la ley, debe registrarlo para cumplir con lo señalado en ésta, así como para efectos de publicidad a terceros; ello incluye tanto a los licenciatarios de uso como a los herederos del ente u organismo de emisión originario.³⁰⁸

El registro se debe efectuar ante el Registro de la Propiedad Intelectual en la Oficina Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La naturaleza de este registro es meramente declarativa, referencial y de publicidad.³⁰⁹

Además del registro señalado por la Ley, nuestra legislación reconoce la función del ente regulador de las telecomunicaciones (TELCOR) en nuestro país en lo referente a las estaciones transmisoras, retransmisoras o distribuidoras de señales portadoras de programas, que trabajan a través del sistema de televisión por suscripción, las que anualmente deberán informar el número de suscriptores y tarifas que utilizan para la prestación de sus servicios.³¹⁰

3. Programas de Cómputo

El uso original de ordenadores en 1964, con la IBM 360, abrió las puertas hacia una amplia difusión de estos equipos; los que eran vendidos con los programas y manuales de ordenadores, sin que éstos representaran materia de protección por el derecho de autor.³¹¹ Hasta entonces se consideraba a estos programas partes del equipo de ordenador y se les protegía como tales, y, por tanto, eran tutelados a través del Derecho de Propiedad Industrial.³¹²

Con el transcurso del tiempo, los programas de ordenador fueron considerados como distintos e independientes de este equipo. Así, países de distintas regiones del planeta empezaron a dar autonomía al ámbito de protección de estos derechos, de tal modo que con el

³⁰⁸ Art. 4, Decreto No. 44-2000: *Reglamento de la Ley de Señales Satelitales*.

³⁰⁹ Art. 16, Ley de Señales Satelitales.

³¹⁰ Art. 24, Ley de Señales Satelitales.

³¹¹ Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. *Op. cit.* p. 105.

³¹² Disciplina del derecho de propiedad intelectual que se ocupa de la protección de derechos reconocidos sobre bienes inmateriales, cuyas características primordiales son su carácter temporal, su carácter territorial, y, en especial, de bienes que son susceptibles de aplicarse en el campo de la industria. En esta modalidad de derecho, el eje fundamental lo constituyen los derechos exclusivos patrimoniales, y no existe una dualidad de derechos de índole personal y patrimonial, como en materia del derecho de autor y derechos conexos.

devenir de la historia los programas de ordenadores pasaron a ser protegidos como obras literarias.³¹³

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos señala que el Programa de Cómputo "Es un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, gráficos, diseños o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura autorizada, es capaz de hacer que el ordenador, un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejercite determinada tarea u obtenga determinado resultado. También forma parte del programa su documentación técnica y sus manuales de uso."³¹⁴

Es fundamental señalar que la tutela brindada a los programas de ordenador --como obras literarias--, se hace en la actualidad sin perjuicio del derecho de explotación industrial de los mismos.

*En cuanto al registro de los programas de cómputo, la ley contempla que, además de los requisitos exigibles para el registro de las obras,*³¹⁵
*se deberá cumplir con:*³¹⁶

³¹³ Art. 2, Convención de Berna. Artos. 4 y 5, Tratado OMPI sobre Derecho de Autor.

Art. 2 Inc. 1 y 5, Convención de Berna.

"Artículo 2. [Obras protegidas: 1. «Obras literarias y artísticas»; 2. Posibilidad de exigir la fijación; 3. Obras derivadas; 4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6. Obligación de proteger; beneficiarios de la protección; 7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales; 8. Noticias]

1) Los términos «obras literarias y artísticas» comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias...

5) Las colecciones de obras literarias o artísticas, tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones."

Artos. 4 y 5, Tratado OMPI sobre Derecho de Autor.

"Artículo 4. Programas de ordenador. Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.

Artículo 5. Compilaciones de datos (bases de datos).

Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o materiales en sí mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación"

³¹⁴ Art. 2, Inc. 2.26, LDADC.

³¹⁵ Art. 38, RLDADC.

- a) Nombre, razón o denominación social y datos de identificación del productor.
- b) Identificación de los autores, salvo cuando se trate de una obra anónima o colectiva.
- c) Año de creación o de realización del programa, o de la primera publicación, y sucesivas versiones autorizadas por el titular, identificándolas.
- d) Breve descripción de las herramientas técnicas utilizadas para su creación, funciones y tareas del programa, tipo de equipos donde se puede operar, y características que lo diferencien de otro del género.

³¹⁶ Art. 45, RLDADC.

CAPÍTULO IV

FORMAS DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

1. Del contrato y cesión de derechos

El contrato como figura legal de transmisión de derechos patrimoniales del autor o artista, a un titular distinto de aquél, expresa el acuerdo de hacer la obra creativa explotable.

El Código Civil de la República, en su *Título VII: De Los Contratos*, dispone que Contrato "... es un acuerdo de dos o más personas³¹⁷ para constituir, regular o aclarar entre las mismas un vínculo jurídico".³¹⁸

De la suscripción de un contrato surgen obligaciones para cada una de las partes o personas que intervienen en el acto jurídico; esta obligación "es la relación jurídica que resulta... de dos o más voluntades concertadas",³¹⁹ y por la cual una de las partes se compromete con otra para dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Considerando que el contrato es el "Acuerdo de voluntades entre dos o más personas, con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones",³²⁰ la validez de las obligaciones acordadas en el contrato se encuentra sujeta a la condición legal e indispensable de que exista de previo *El Consentimiento*³²¹ de las partes que se obligan; es decir, la libertad que tiene cada parte de contratar por su libre y espontánea voluntad, sin intervenir miedo, dolo, coacción, amenazas, engaño o fuerza grave de la otra parte u otra persona que vicie el consentimiento expresado dentro del contrato.³²²

No procede en los contratos la posibilidad de hacer renunciar a una de las partes de la acción de nulidad de contrato que pudiera resultar de lo previsto en la Ley. Aunque se estipulará que si una de las partes

³¹⁷ Siendo estas personas naturales o jurídicas.

³¹⁸ Art. 2435, C.

³¹⁹ Art. 1830, C.

³²⁰ Capitant, Henry. *Op. cit.*, pp. 160 y 161.

³²¹ Art. 1832, Inc. 1º, C.

³²² El consentimiento otorgado por error, miedo grave o fuerza hará anulable el contrato. Arts. 2455, 2457, 2460, C.

renuncia a la acción de nulidad de contrato, por Ley esta cláusula se considerará ineficaz.³²³

Además, la expresión del consentimiento de la voluntad libre y espontánea de las partes debe hacerse manifiesta de forma clara.³²⁴

La suscripción de todo contrato está condicionada a *cumplir en su forma de redacción con las solemnidades exigidas por la Ley, y en cuanto a su contenido o fondo, éste no deberá ser contrario a la Ley, a la moral ni al orden público.*³²⁵

Por regla general, *las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley* entre las partes contratantes, y deben cumplirse según lo pactado.³²⁶ No obstante, debido a que la materia estudiada es especial, la aplicación de este principio contempla excepciones como la regulación de derecho moral de arrepentimiento concedido a los autores.³²⁷

En el ámbito del derecho, la figura legal de *Cesión de Derechos* se utiliza para expresar la "transmisión de un derecho entre vivos. Se dice especialmente de la transmisión de créditos y otros derechos personales".³²⁸ Cesión de derechos que se emplea para referirse a la transmisión de los derechos patrimoniales del autor o artista, como derechos personales que pasan a ser explotables por un nuevo titular. De allí que se indique la cesión de derechos como forma legal empleada por excelencia para contratar la transmisión de derechos.

Entre las formas de adquisición de derechos reconocidas por la Ley, están las cesiones de derechos y obras por encargos, entre otras.

Respecto del contrato como forma de adquisición de derechos surgen una variedad de modalidades, así, existen contratos típicos y atípicos.

-- *El contrato típico o nominado* es aquel que tiene una regulación jurídica preestablecida por la Ley.

³²³ Art. 2461, C.

³²⁴ Art. 2448, C.

³²⁵ Art. 2437, C.

³²⁶ Art. 1836, C.

³²⁷ Ver " Protección del derecho moral del autor"

³²⁸ Capitán, Henry. *Op. cit.*, p. 110.

-- El *contrato atípico o innominado* es aquel "que no es objeto de ninguna reglamentación legal bajo especial denominación".³²⁹

2. Formalidades de la contratación

Como se indicó, todo contrato debe cumplir con todas y cada una de las formalidades indicadas por la Ley, siendo una de carácter esencial el respeto a su forma de redacción.³³⁰

Tal como se planteó en capítulos previos para efectos de garantizar el correcto y debido ejercicio de los derechos patrimoniales cedidos por los sujetos reconocidos como titulares del derecho exclusivo de explotación económica, la autorización de cesión de todos o de parte de los mismos deberá hacerse por escrito y expresar claramente la voluntad de las partes.

La forma de contratar entre las partes es de sustancial relevancia e importancia al momento de expresar los acuerdos pactados entre ambas por escrito.

Forma de Interpretación del Contrato en Materia de Derecho de autor o Derechos conexos.

Toda omisión dolosa o involuntaria que exista en el contrato suscrito con respecto a alguna de las cláusulas adoptadas, se atenderá según lo previsto en la Ley, de tal forma que las omisiones no reguladas por Ley serán interpretadas conforme la aplicación del *Principio In dubio Pro Autores*.³³¹

³²⁹ Capitant, Henry. *Op. cit.*, p. 162.

³³⁰ El Código Civil dispone en su artículo 2481, respecto de los contratos, que "si la ley exigiere el otorgamiento de escritura pública u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato", los otorgantes deberán compeler a cumplir con esta formalidad; asimismo, en su artículo 2483, In fine C, se establece que "deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de cien pesos". A ello deberá agregarse el deber señalado de cumplir con la formalidad de realizar el contrato de cesión de derechos patrimoniales sobre una obra por escrito de acuerdo con el artículo 49 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, donde dispone que "toda transferencia debe formalizarse por escrito". Quedando obligadas así las partes contratantes a cumplir con la formalización del contrato y la cesión del derecho patrimonial para expresarlo por escrito.

³³¹ Aguilar Jerez, Róger. *Op. cit.*, p. 41. Forma de interpretación especial y aplicada sin perjuicio de las formas de interpretación de los contratos señaladas en el Código Civil Arts 2496 – 2505.

Es decir, la interpretación de ese contrato respecto de la omisión se hará en favor del mejor derecho del autor o artista. Esa norma se utilizará para aquellos casos donde la voluntad de las partes no sea posible de determinar del texto mismo del contrato.

3. Licencias Contractuales Exclusivas o sin Exclusividad

Delia Lispcyc, estudiosa del derecho de autor y derechos conexos expresa que: "En los países del sistema latino va tomando cada vez más fuerza el rechazo de la cesión total o parcial de los derechos, y la admisión sólo de licencias o autorizaciones de uso".³³²

Los contratos más comunes para explotar una obra con la autorización del autor, su titular o entidad de gestión colectiva,³³³ para utilizar la obra, son "*las licencias*"³³⁴ (o *autorizaciones de uso*) *no exclusivas... o constituyen derechos exclusivos a favor del usuario.*³³⁵

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, nacional, establece que "los derechos patrimoniales se transmiten... por cualquiera de los modos admitidos en la Ley".³³⁶ Señala, además, que los derechos patrimoniales *pueden ser objeto de cesión* por actos entre vivos en exclusividad o sin ella, y limitados únicamente a las modalidades de derechos expresamente pactadas dentro del contrato, por lo que cada derecho cedido se considera independiente entre sí.³³⁷

Asimismo, nuestra legislación establece la posibilidad de que el autor de una obra pueda *conceder licencias de uso* a otras personas para realizar actos derivados de sus derechos patrimoniales. Estas licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.³³⁸

³³² Lypszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. cit. p. 43

³³³ Ver "Entidades de Gestión Colectiva"

³³⁴ Estas formas de contratación (a través de licencias) se refieren a la concesión de determinados derechos patrimoniales, sin que ello implique la pérdida del derecho patrimonial de parte de su titular, sea éste el autor o un derechohabiente. Por lo anterior, se dice que son inapropiadas las llamadas cesiones parciales de derechos, porque al momento de celebrar el acto de contratación no se cumplía con los requisitos de la figura de cesión del derecho civil. Lypszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. cit. p. 43.

³³⁵ *Ibid* p. 127.

³³⁶ Art. 45, LDADC.

³³⁷ Art. 52, LDADC.

³³⁸ Art. 52, párrafo 2°, LDADC.

Las licencias no exclusivas autorizan al titular a realizar en la forma permitida los actos pactados al mismo tiempo que el autor y cualquier otro titular de una licencia no exclusiva.³³⁹

El otorgamiento de la *licencia exclusiva* debe redactarse de manera textual y expresa dentro del contrato;³⁴⁰ ese tipo de licencias autorizan al titular a realizar en la forma señalada los actos pactados, e impide a toda otra persona, incluso al autor, realizarlos al mismo tiempo.³⁴¹

La diferencia primordial entre licencias de uso y cesiones de derechos radica en que las licencias de uso son permisos concedidos a cambio de una remuneración económica; las licencias de uso sólo permiten la utilización de las obras y no afectan la explotación patrimonial que haga el titular de la misma; mientras que la cesión de derechos parcial o total permite la transmisión de derechos patrimoniales a un nuevo titular, quien podrá explotar esos derechos patrimoniales.

Las licencias representan las formas generalizadas de autorización de uso de las obras, y son una manifestación práctica de ese tipo de autorización los actos de comunicación pública. Por ejemplo: una licencia para la utilización de un catálogo de obras musicales para ambientar un centro comercial de compras, no permitirá al licenciatario realizar por su cuenta la explotación patrimonial de la obra.

Luego de abordar el tema de licencias exclusivas o no exclusivas, se abordará la regulación de las diferentes modalidades de contratación.

4. Modalidades de contratación: Cesión de derechos

La reforma del texto de la *Ley No 312: "Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos"*, aprobado 2005, hizo una ampliación del escrito legal a través de la cual se logra un gran avance en el tema de la contratación para la cesión de derechos en materia de derechos de autor y derechos conexos. Se amplía el texto del Art. 60 de la Ley, de modo que se agrega como parte del mismo la disposición legal de expresar que serán reconocidas nuevas formas de contratación que se acuerden entre las partes.

³³⁹ Art. 52, párrafo 3°, LDADC.

³⁴⁰ Art. 52, párrafo 5°, LDADC.

³⁴¹ Art. 52, párrafo 4°, LDADC.

El legislador reconoce que la enumeración y regulación de las formas de contratación establecidas dentro del texto de la Ley hasta antes de la entrada en vigencia de su ampliación, no es limitativa ni excluyente de las modalidades de contratación que pudieran resultar de la especialidad de la forma contractual para otorgar derechos de explotación patrimonial sobre una obra creativa.

Además, las modalidades de contratos señaladas en los artículos 55 al 85 de la Ley sólo serán aplicables para contratos firmados en Nicaragua, siempre que las partes así lo decidan,³⁴² o, en su defecto, la Ley reconoce a las partes en el ejercicio de la libre autonomía de la voluntad para estipular dentro del contrato de cesión de derechos aquello que de acuerdo con su parecer sea más conveniente de pactar; es decir, se reconoce que las modalidades de contratación no son definitivas o exclusivas en caso de que las partes deseen pactar de forma distinta.

Dentro de las estipulaciones contractuales se establece la prohibición legal que indica que no podrá pactarse respecto modalidades de explotación inexistentes o desconocidas a la fecha de celebración del contrato.³⁴³

En este apartado se abordan algunas de las modalidades de contratación más importantes y usuales, tanto en el contexto de estudio del derecho de autor como de los derechos conexos. Ello, sin perjuicio de la existencia de otras modalidades de contratación existentes, las cuales el legislador reconoce que podrán ser aplicables.

4.1 Contrato de edición ✱

La regulación del contrato de edición tiene una importante y especial relevancia desde el punto de vista jurídico, pero, además, desde el punto de vista económico. Es una de las modalidades de explotación patrimonial más conocidas en el ámbito del derecho de autor, y se trata de una forma de transmisión de derechos por actos entre vivos.

Esta modalidad de contrato se encuentra protegida y regulada por la ley de derecho y derechos conexos nacional, donde se expresa: "Se entiende por contrato de edición el celebrado entre el autor o sus

³⁴² Art. 54 *In fine*, LDADC.

³⁴³ Art. 13, RLDADC.

derechohabientes y el editor, en virtud del cual los primeros, mediante remuneración, conceden al editor los derechos de reproducción y distribución de la obra, y el editor se obliga a realizar las operaciones por su cuenta y riesgo, en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley".³⁴⁴ Esta disposición legal es una reproducción de lo dispuesto por el legislador español en el artículo 58 de la Ley de Propiedad Intelectual de ese país.

Según María Serrano Fernández, de la exposición de este concepto se desprenden los siguientes elementos:³⁴⁵

4.1.1. *Los sujetos o partes* que intervienen como partes en este acto jurídico de contratación son: el autor o sus derechohabientes. En caso de haber fallecido el autor corresponderá este derecho a sus derechohabientes: herederos por testamento o declaración judicial de sucesión, y como la otra parte del acto se encuentra el editor. La Ley dispone que el "*Contrato de edición (es)... el celebrado entre el autor o sus derechohabientes y el editor*".³⁴⁶

4.1.2. La cesión de derechos de explotación patrimonial se reconoce a título oneroso: "...*mediante remuneración*".³⁴⁷ Aunque la remuneración consiste, en lenguaje común, en el pago enterado por la realización de un trabajo, en derecho de autor implica el pago percibido por el autor por cesión de los derechos patrimoniales al empresario que hará la edición.³⁴⁸ De acuerdo con nuestra legislación, esta remuneración deberá constar de forma clara y precisa³⁴⁹ en el contrato. La ley contempla que la participación entregada al autor respecto de la remuneración obtenida por el editor o cesionario --llámese editor o empresario--, deberá ser proporcional entre ambas partes de tratarse de cesiones concedidas en exclusividad. Ese principio es retomado una y otra vez por el legislador que plantea aplicar el *principio de proporcionalidad*³⁵⁰ en la remuneración concedida al autor para efecto de las cesiones exclusivas.

³⁴⁴ Art. 55, LDADC.

³⁴⁵ Serrano Fernández, María. "*Contratos en Torno a la Edición*". AISGE: Colección de Propiedad Intelectual. Ed. Reus, S.A. Madrid. 2001, p. 20.

³⁴⁶ *Ibid.*

³⁴⁷ Del verbo remunerar: "v. pagar por un trabajo". Diccionario FHER del Español Básico, Librifer S. Coop. Bilbao, España. 2001, p. 246.

³⁴⁸ Art. 55, LDADC.

³⁴⁹ Art. 14, RLDADC.

³⁵⁰ Art. 50, LDADC.

4.1.3. El objeto del contrato de cesión es *"conceder al editor los derechos de reproducción y distribución de la obra"*.³⁵¹ De lo anterior se desprende que la cesión de derechos para edición comprenderá de modo simultáneo tanto la reproducción como la distribución de la obra.

4.1.4. La *temporalidad de la cesión*, así como la *existencia actual de la obra* al momento de suscribirse el contrato.

4.1.5. La realización de la edición es *un riesgo asumido en carácter exclusivo por el editor o empresario*.

Con este tipo de contrato se permite regular el ejercicio del derecho del autor al dar a conocer su obra y hacerla disponible al público, a través del trabajo de edición del editor, llamado también aquí empresario dedicado a la reproducción y distribución de obras.

Para efectos de la contratación de cesión de derechos para la edición de una obra, la ley señala *las obligaciones que están compelidas a cumplir cada parte* y que deberán expresarse en el contrato de edición.

4.2. *Obligaciones de las Partes en el Contrato de Edición.*

4.2.1. *Son obligaciones del autor, las dispuestas por la ley:*³⁵²

4.2.1.1. Cumplir con la entrega de los originales de la obra al editor, de modo que se sujete al plazo establecido como a la forma de entrega indicada.

4.2.1.2. Garantizar el derecho de paternidad, es decir, la autoría de la obra, y que ésta sea original, de modo que no se trate del plagio de una obra ajena.

4.2.1.3. Cuando lo dispusieran las partes dentro del contrato de edición, el autor deberá corregir cada prueba de impresión hasta la impresión final de la obra.

4.2.2. *Son obligaciones del editor:*³⁵³

4.2.2.1. Presentar las pruebas de la edición al autor para su revisión.

³⁵¹ Art. 55, LDADC.

³⁵² Art. 61, LDADC.

³⁵³ Art. 60, LDADC.

4.2.2.2. Hacer el ejercicio del derecho de reproducción de la obra cedido con respeto al derecho moral del autor, y sólo en la modalidad de explotación acordada.

4.2.2.3. Poner la obra a disposición del público haciéndola circular conforme el uso habitual y la demanda del mismo.³⁵⁴

4.2.2.4. Entregar al autor la remuneración pactada, así como informes periódicos al menos cada seis meses, indicando número de ejemplares impresos, vendidos, dejados en depósito, como los derechos que le corresponden al autor.

4.2.2.5. Una vez finalizada la impresión de la obra tal como quedará editada, deberá devolver al autor el original de la obra.

4.2.2.6. Solicitar al autor su consentimiento para vender por saldo la edición, pasados dos años de puesta en circulación de la misma.³⁵⁵

4.2.3. *Formalidades y requisitos del contrato de edición*

Dentro de las formalidades de Ley exigidas para la validez del contrato de edición, se encuentra que éste se exprese *por escrito*³⁵⁶ e incluya cada uno de los requisitos siguientes:

- a) Si los derechos se conceden en exclusividad.
- b) Su ámbito territorial.
- c) El número de ejemplares que tendrá la edición o cada una de las que se convenga. Para la segunda o sucesivas ediciones bastará con que se determine el número máximo o el mínimo de estos ejemplares.
- d) La forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la crítica y a la promoción de la obra.
- e) La remuneración del autor.
- f) El plazo en que el autor entregará el original de su obra al editor.

³⁵⁴ Art. 23, RLDADC.

³⁵⁵ Art. 64, LDADC.

³⁵⁶ La falta de suscripción por escrito del contrato conlleva la nulidad del mismo. Art. 48, LDADC.

- g) El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera edición convenida, que no podrá exceder de dos años, contados desde la entrega del original por el autor.
- h) Deberá comprometer al Editor a emitir certificado notariado de los ejemplares de que consta la edición en cuestión. Asimismo, deberá imprimirse en número, en cada ejemplar, la cantidad de unidades de que consta la edición respectiva”.³⁵⁷
- i) La edición de una obra en forma de libro deberá indicar el idioma en que se publicará, de no indicarse se entenderá que será el idioma original.³⁵⁸

La determinación de cada uno de los requisitos que debe contemplar todo contrato de edición implica la prevención por parte del legislador de cuidar de la buena fe y equidad al momento de acordar las partes un contrato, de modo tal que la parte más débil históricamente dentro de esa relación contractual --el autor-- vea tutelados sus derechos.³⁵⁹

4.2.4. *Derechos reconocidos al autor sobre la obra editada, por Ley:*

4.2.4.1. Hacer modificaciones a la obra mientras esté en el período de revisión. Sólo se condiciona el uso de este derecho por las estipulaciones señaladas en el contrato y por costo del presupuesto asignado para la edición de la obra.³⁶⁰

4.2.4.2. Aprobar la venta por saldo de la edición junto al editor una vez cumplidos los requisitos señalados por la Ley.

4.2.4.3. Adquirir con derecho preferencial la edición vendida como saldo sobre otro postor;³⁶¹ en caso de no adquirirla el autor tendrá derecho a percibir el diez por ciento del valor recibido por la venta.

³⁵⁷ Art. 57, LDADC.

³⁵⁸ Art. 59, LDADC.

³⁵⁹ Para el doctrinario español Cavanillas Múgica, “la debilidad del autor reside, en primer lugar, en su falta de preparación jurídica y de dedicación al examen del contrato, en oposición a las condiciones del empresario cocontratante que, por lo general, predispondrá el texto del contrato, minuciosamente estudiado por sus servicios jurídicos. En segundo lugar, el autor se dedica, con mucha menor habitualidad que el cesionario, a la contratación sobre propiedad intelectual, por lo que se desconocerá los usos de ese sector comercial”. Cavanillas Múgica. *Comentario a los artículos 48 a 50*, en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. 2ª Ed. Madrid, 1997.

³⁶⁰ Art. 62, LDADC.

³⁶¹ Sobre el precio de adquisición del saldo de la edición se hará un 50% de descuento para que el autor pueda obtenerla. Art. 25, RLDADC.

Finalmente, en caso de subsistir después de la oferta de saldo de venta algunos ejemplares, el autor podrá solicitar al editor que le sean entregados todos o parte de ellos gratuitamente.³⁶²

4.2.5. Formas de extinción del contrato de edición: El contrato de edición estará sujeto a los *modos de extinción* señalados por la Ley,³⁶³ y *podrá ser resuelto por las causales establecidas en la Ley* especial de la materia, entre las cuales se encuentran:

4.2.5.1. Cuando después de firmado el contrato de edición, el editor no cumpliera con la realización de la edición en el plazo convenido. La regulación de esta disposición tiene como fundamento la no afectación del derecho del autor a dar a conocer su obra, así como a hacerla explotable.

4.2.5.2. Cuando al pactar las partes la realización de más de una edición de la obra, el editor dejara pasar más de un año después de agotarse la edición anterior y no procediera a hacer la sucesiva edición. La lógica de esta disposición es similar a la expresada en el acápite anterior.

4.2.5.3. Para determinar cuándo la edición se considerará agotada, la Ley indica que se determinará como tal cuando el número de ejemplares en existencia sea menor de cien.

4.2.5.4. Cuando cambie la titularidad de la empresa editorial y el autor ya no desee hacer la edición, de tal modo que aún no se haya hecho la reproducción de la obra y se reintegre el dinero percibido como adelanto del pago de la edición.

4.2.5.5. Cuando no se haga explotable la obra por quiebra o concurso de empresa, sea la suspensión indefinida o al no atender el plazo para explotación dado a petición del autor ante autoridad judicial.

4.2.5.6. Si el empresario desea vender el saldo de edición sin permiso del autor.³⁶⁴

El tema de edición agotada lo regula la Ley desde dos perspectivas:

³⁶² Art. 64, LDADC.

³⁶³ Art. 63, LDADC.

³⁶⁴ Art. 63, LDADC.

- a) Cuando después de suscrito el contrato de edición, el autor comprueba que el editor no ha puesto a disposición del público ejemplares de la obra durante más de seis meses.³⁶⁵
- b) Cuando se pactó dentro del contrato la realización de más de una edición de la obra, y para determinar el momento de realización de la sucesiva edición dependerá del agotamiento de la anterior edición.³⁶⁶

El fundamento de la iniciativa del legislador en determinar cuándo existe una edición agotada, radica en el hecho de que la cesión del derecho de edición por el autor al editor evidencia su voluntad de hacer su obra conocida al público; la falta de atención al tema por parte del editor podría obstaculizar el derecho de éste a hacer nuevas contrataciones o a exigir la continuidad de las obligaciones pactadas para sucesivas ediciones.

Para cualquiera de los casos anteriores, el espíritu del legislador ha sido proteger el derecho del autor y la posibilidad de disponer de la obra creada en la forma que estime más conveniente para su utilización y explotación patrimonial.

Para el primero de los casos, si la cesión hubiese sido en exclusiva, el autor puede dar por extinta la obligación adquirida con el editor y podrá suscribir un nuevo contrato de edición con este editor o con cualquier otro.

Respecto del segundo de los casos, la determinación del agotamiento de la edición es parámetro decisivo al establecer cuándo debió hacerse la sucesiva edición, y en caso de no haberlo hecho el editor, su omisión será sancionada por ley con la posibilidad de resolución del contrato por parte del autor.

Aunque la forma común de contratar para la edición de una obra se realiza para obras literarias, es decir, libros u obras escritas, y a ellas nos referimos al abordar el tema del contrato editorial, la edición abarca la posibilidad de ceder derechos de reproducción, distribución y comunicación pública para obras musicales, dramático-musicales y coreográficas que contengan composiciones de esa clase.³⁶⁷

³⁶⁵ Arts. 60 y 23, RLDADC.

³⁶⁶ Art. 63 Inc. 2, LDADC.

³⁶⁷ Art. 65, LDADC.

4.3. Formas atípicas de edición de una obra

La forma atípica de contratación es señalada como la "*expresión usada para designar un contrato que no es objeto de ninguna reglamentación legal bajo especial denominación*".³⁶⁸

De acuerdo con la delimitación que hace el legislador de lo que debe definirse "contrato de edición", dejarían excluidas otras formas de contratación para publicación y edición de una obra creativa.

Sin embargo, en la práctica existen otras formas de contratación basadas en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes de hacer efectiva la explotación económica de la obra del autor. Entre las formas atípicas que giran en torno al contrato de edición se encuentran:

4.3.1. El Encargo de Obra o Contrato de Autor ✕

El contrato de encargo de obra o contrato de autor se realiza respecto de una obra futura no existente, la que no cuenta con individualización material concreta, por lo que se hace imposible ser entregada a lo inmediato al editor al no estar plasmada en un soporte material. El elemento de existencia futura de la obra le hace diferente al contrato de edición con base en una obra ya existente. La ley llama al empresario solicitante del encargo de obra "Comitente".

El contrato de encargo editorial frecuentemente implica la suscripción de cláusulas, entre las cuales se encuentran:

4.3.1.1. Características de la obra (género, tema, extensión, etc.).

4.3.1.2. Plazo de entrega y consecuencias del incumplimiento por parte del autor.

4.3.1.3. Estipulaciones respecto de la aceptación o rechazo a la obra por el Comitente y sus consecuencias.

4.3.1.4. Remuneración percibida por el autor.

³⁶⁸ Capitant, Henry. *Op. cit.*, p. 162.

4.3. Formas atípicas de edición de una obra

La forma atípica de contratación es señalada como la "*expresión usada para designar un contrato que no es objeto de ninguna reglamentación legal bajo especial denominación*".³⁶⁸

De acuerdo con la delimitación que hace el legislador de lo que debe definirse "contrato de edición", dejarían excluidas otras formas de contratación para publicación y edición de una obra creativa.

Sin embargo, en la práctica existen otras formas de contratación basadas en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes de hacer efectiva la explotación económica de la obra del autor. Entre las formas atípicas que giran en torno al contrato de edición se encuentran:

4.3.1. El Encargo de Obra o Contrato de Autor ✕

El contrato de encargo de obra o contrato de autor se realiza respecto de una obra futura no existente, la que no cuenta con individualización material concreta, por lo que se hace imposible ser entregada a lo inmediato al editor al no estar plasmada en un soporte material. El elemento de existencia futura de la obra le hace diferente al contrato de edición con base en una obra ya existente. La ley llama al empresario solicitante del encargo de obra "Comitente".

El contrato de encargo editorial frecuentemente implica la suscripción de cláusulas, entre las cuales se encuentran:

4.3.1.1. Características de la obra (género, tema, extensión, etc.).

4.3.1.2. Plazo de entrega y consecuencias del incumplimiento por parte del autor.

4.3.1.3. Estipulaciones respecto de la aceptación o rechazo a la obra por el Comitente y sus consecuencias.

4.3.1.4. Remuneración percibida por el autor.

³⁶⁸ Capitant, Henry. *Op. cit.*, p. 162.

4.3.1.5. Determinación de los derechos y modalidades de explotación cedidas al Comitante o empresario.³⁶⁹

Es importante destacar que el encargo de obra procura como fin último la publicación de la obra encargada, estableciendo dos fases de relación entre autor y Comitante: la elaboración de la obra y su reproducción, así como su difusión, con el objeto de cumplir con el fin último del contrato de encargo de obra y contrato de edición: la publicación.

Nuestra legislación de Derechos de Autor y Derechos Conexos³⁷⁰ reconoce en este tipo de contrato su existencia, previo a la celebración del contrato de edición, y considera que la remuneración percibida a través del contrato de encargo de obra será un anticipo por la remuneración total a entregar al autor una vez celebrado el contrato de edición al momento de existir ya la obra.

La contratación sobre una o más obras futuras creadas por el autor está limitada por Ley, de modo que no podrá pactarse la cesión de los derechos de explotación patrimonial sobre la totalidad de las obras creadas a futuro por el autor.³⁷¹ La contratación que se hiciera en directa violación a esta disposición legal, será sancionada con la nulidad total del contrato de edición.

Respecto de la definición del contrato de edición señalada en el Art. 55, y la prohibición señalada en el Art. 48 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de nuestro país, respecto de la nulidad de los contratos de cesiones, supondría respecto de la cesión sobre la totalidad de obras futuras del autor --siendo el texto de nuestra ley una transcripción en la definición y prohibición presentes dentro del texto de la legislación española, según María Serrano Fernández-- la prohibición de contratar la cesión global de derechos sobre toda obra futura del autor. Supone la posibilidad de contratar la cesión de derechos sobre una o varias obras futuras, lo que de acuerdo con la disposición legal no será considerado nulo.³⁷²

³⁶⁹ *Ibid.*, p. 51.

³⁷⁰ Art. 56, LDADC.

³⁷¹ Art. 48, LDADC.

³⁷² Serrano Fernández, María. *Op. cit.* p. 47.

Asimismo, la citada jurista plantea que la naturaleza del contrato de encargo de obra es la de un contrato atípico:³⁷³ es un contrato coligado o precontrato del de edición como formas contractuales autónomas, pero íntimamente ligadas entre sí,³⁷⁴ estando ambos contratos yuxtapuestos para alcanzar un mismo fin determinado: publicar la obra.

Otra de las razones supuestas a valorarse respecto del contrato de encargo de obra, según Torres García, es que el término de obra futura supone que "el autor conserva la plena libertad de crearlas o no; por el contrario, en el encargo de una obra, al existir un acuerdo previo entre ambas partes contratantes, el autor asume voluntariamente la obligación de crear una o varias obras por cuenta de quien recibió el encargo."³⁷⁵

Una forma del contrato de encargo de obra son los *concursos literarios*, a través de los cuales se invita a autores presentar sus obras, pudiendo incluirse, además del premio, la condición de reservarse la entidad convocante el derecho a publicar la obra ganadora.

Asimismo, para efectos de suscribir este tipo de contrato, debe observarse lo previsto por la ley respecto de formalidades y límites indicados de previo.

En Derecho Comparado y en legislaciones de otros países,³⁷⁶ la regulación del contrato de edición supone la contratación sobre obras futuras, tal como la legislación italiana, que plantea la temporalidad de este tipo de contrato sobre obras futuras, de modo que no exceda los diez años. También la legislación portuguesa permite el contrato de edición sobre obras existentes o futuras, ya fuese de una o más obras, siempre que este contrato no exceda los diez años.

³⁷³ Para María Serrano Fernández, el contrato de encargo de obra o contrato de encargo editorial es atípico, al estar carente de una regulación específica por tratarse de una obra intelectual, así como el hecho de que al tener por objeto una creación literaria debería estar regulado por disposiciones contenidas en una ley especial. *Ibid.* pp. 60 y 61.

³⁷⁴ El contrato de encargo de obra lleva aparejada la cesión de derechos de explotación a favor del comitente, naciendo la obligación de publicar la obra con posterioridad en la forma acordada por las partes. La remuneración entregada al autor en el contrato de encargo de obra se considera un anticipo de la remuneración del contrato de edición.

³⁷⁵ Serrano Fernández, María. *Op. cit.*, p. 48.

³⁷⁶ "Art. 20, Ley italiana... Art. 8, Código Portugués de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Art. 48... la Ley alemana de 1965... Peculiar es la regulación francesa (Art. 34 de la Ley de 1957 y L. 132 -4 del Code" de la Propriété de Intellectuelle del 1 julio de 1992). *Ibid.*, pp. 42 y 43.

La legislación alemana requiere que los contratos de edición para obras futuras se elaboren por escrito, y que puedan ser denunciados por las partes después de cinco años de vencida su fecha de conclusión.

La legislación francesa es aún más precisa al requerir que se determine en el contrato de edición de una obra futura el derecho preferente del editor respecto de la edición de obras pertenecientes a géneros determinados, debiendo, además, establecerse dentro de este contrato la limitación "a contar desde el día de celebración del contrato de edición celebrado en relación con la primera obra, a cinco nuevas obras por cada género (límite cuantitativo), o a la producción del autor realizada en el plazo de cinco años a contar desde el mismo día; en este caso, el límite es temporal en la medida en que estamos ante la producción de obras futuras sin género determinado".³⁷⁷

Aunque el contrato de edición y el contrato de encargo de obra son algunas de las figuras contempladas en nuestra legislación, existen otras posibilidades de explotación de la obra literaria que supondrían una forma atípica de efectuar la edición de una obra. A continuación se plantean algunos.

4.3.2. Obra en Colaboración: Explotada por los Coautores

Las obras en colaboración son el resultado de la colaboración de dos o más autores que se reúnen para crear una obra sin la intervención de una tercera persona; de la creación de la obra se desprende el fin de los coautores de divulgarla y publicarla.

La publicación de una obra podrá hacerse bajo la responsabilidad de una tercera persona conocida como editor, quien asume el riesgo sobre la edición de la obra (es decir, tanto la reproducción como distribución de la misma) a quien le ceden sus derechos de explotación, o podrá ocurrir el supuesto de que los coautores decidan hacer la explotación patrimonial de la obra mediante su edición a cuenta y riesgo propio; en este último caso, estaríamos frente a una situación atípica de realizar la edición de una obra de manera diferente a lo regulado por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

³⁷⁷ *Ibid.*

En este caso, una de las particularidades esenciales es que ninguno de los coautores asume la obligación de hacer una publicación de la obra frente a los demás, sino todos a la vez; razón que lleva a la segunda particularidad, y es que aquí cada uno de los coautores asumiría el riesgo de la publicación.

Ante esta situación, nos encontramos que los coautores podrán suscribir un contrato de sociedad civil para realizar una explotación común de la obra. Las regulaciones respecto del contrato de sociedad civil están dispuestas dentro del Código Civil de la República.³⁷⁸

En esa situación particular se señala que se trata de:³⁷⁹

4.3.2.1. Un contrato pluralista. Los coautores se consideran socios entre sí.

4.3.2.2. Un objeto social. Entiéndase éste como aquel en que existen aportaciones sociales de los socios, las mismas que persiguen un lucro final.

4.3.2.3. Que la sociedad tenga como esencia una finalidad común, partible y lucrativa.

4.3.2.4. La sociedad particular deberá tener como objeto único una actividad determinada, como es explotar en su carácter patrimonial y económico la obra intelectual creada por los mismos.

Respecto de las formalidades relacionadas con esta forma de contratar, serán las mismas aplicables al contrato civil respecto de: la redacción por escrito del contrato;³⁸⁰ la capacidad legal de contratar de las partes.

Según la legislación civil, el objeto del contrato deberá ser "cierto, que sea material del contrato",³⁸¹ así como una obligación "cierta y posible".³⁸² En este contrato deberá señalarse el número de ejemplares de la edición y la remuneración de cada uno de los socios.

³⁷⁸ Título XV. De la Sociedad. Arts. 3175 a 3292, C.

³⁷⁹ Serrano Fernández, María. *Op. cit.*, pp. 127 a 129.

³⁸⁰ Art. 49, LDADC.

³⁸¹ Art. 2447, Inc. 2º, C.

³⁸² Art. 1832, Inc. 2º, C.

Es relevante que dentro del contrato de constitución de la sociedad, los socios puedan determinar la procedencia de la explotación separada de sus aportes; explotación separada de aportaciones individuales que la ley permite a cada uno de los coautores, y deberá dejarse claramente estipulado.

Finalmente, debe señalarse que cada uno de los coautores o socios responde ante los demás por las obligaciones señaladas para el autor respecto de la edición de la obra, especialmente en lo relacionado con la autoría de la obra y las demás responsabilidades que, como autor, la ley compele deben ser cumplidas al momento de suscribirse un contrato de edición entre un autor y su editor.

4.3.3. Contrato Atípico de Edición: Obra en Colaboración "Autoedición"

De acuerdo con María Serrano Fernández, esta modalidad de edición se basa en el supuesto de "Autoedición".³⁸³ Forma referida a la creación de una obra en colaboración realizada bajo iniciativa y responsabilidad de una persona llamada coordinador, quien asume la totalidad del costo de la inversión de la edición de la obra, por lo que, para efectos de Ley, se considera titular del derecho patrimonial, el que podrá decidir *la explotación personal de la obra*.

La explotación personal de la obra por parte de su coordinador no implica que él sea el único responsable de la obra creada; explotación que difiere de la forma típica de contratación de edición, que regula la transmisión de los derechos de reproducción y distribución del coordinador a un tercero, que será quien realizará la edición. El supuesto típico para la edición de la obra señala la necesaria intervención de dos sujetos: el titular del derecho (autor o derechohabiente) y el editor, y no se plantea la edición a cargo de un solo sujeto para esa modalidad de explotación: coordinador-editor. Por tanto, la Ley no regula la explotación personal de la obra colectiva por autoedición como lo hace con el contrato de edición suscrito entre autor³⁸⁴ y editor.

Asimismo, en la autoedición, el coordinador de la obra y titular no requiere de hacer una transmisión por cesión de derechos a una persona ajena a éste, porque en ella el coordinador asume el costo de

³⁸³ Serrano Fernández, María. *Op. cit.*, p. 221.

³⁸⁴ O en su defecto por sus derechohabientes.

la reproducción y distribución de la obra, es decir, de la edición. No se formaliza el pago de remuneración económica para el editor por tratarse del coordinador de la obra que a su vez es uno de los autores de la misma. La falta de regulación de esta forma de explotación expresa la existencia de lagunas legales en las formas de contratación atípicas.³⁸⁵

La explotación personal de la obra colectiva supone la posibilidad de que el coordinador sea quien decida el contenido de la obra colectiva; el momento de su divulgación; la forma de su distribución; la publicidad para la obra así como las demás decisiones que implica la edición de ésta.

4.4. Contrato de Representación

La Ley define el contrato de representación como “aquel en virtud del cual el autor o sus derechohabientes autorizan a un empresario el derecho de representación pública de una obra dramática, dramática musical, coreográfica o pantomímica, mediante remuneración, y el empresario se obliga a llevar a efecto esa representación en las condiciones convenidas y con arreglo a lo dispuesto en esta Ley”.³⁸⁶

De esta definición se desprenden elementos importantes para la regulación de esta relación contractual, entre los cuales se encuentran: la suscripción del contrato de representación que expresa la voluntad del autor de ejercer el derecho moral de divulgar su obra, asimismo, plantea su voluntad de hacer explotable ese trabajo intelectual mediante la cesión del *derecho de comunicación al público* a favor de un empresario al que la Ley llama “representante”.

Serán susceptibles de contratación para este tipo de cesión, las *obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas y pantomímicas*.

³⁸⁵ El legislador al preocuparse por regular el supuesto de hecho: “La cesión inter vivos y de carácter oneroso realizada por el autor a un tercero a cambio de que éste lleve a cabo la reproducción y distribución de la obra. En la medida en que la explotación de una obra colectiva no responde esa hipótesis, el legislador se limita a definir esta clase de obras, pero sin que exista en la ley un solo precepto que regule su explotación. No existe una situación de debilidad merecedora de una protección específica; no hay, en consecuencia, regulación legal. La ausencia de norma es, pues, el resultado de una preocupación obsesiva del legislador de proteger únicamente al autor individual; *veremos cómo la ausencia de disposiciones en la ley especial va a constituir una nota común en gran parte de los supuestos que pueden ser considerados como formas de explotación atípicas*”. Serrano Fernández, María. *Op. cit.*, pp. 223 y 224.

³⁸⁶ Art. 66, LDADC.

El contrato de representación y cesión del derecho de comunicación pública se hará a cambio del pago de una *remuneración* que le atribuye título de oneroso. En los casos en que la representación se haga de modo que el acceso del público sea gratuito, se determinará la remuneración del autor de acuerdo con el total del importe de gastos realizados por el empresario para hacer posible la representación.³⁸⁷

Algunas de las *condiciones y formalidades convenidas* por ley para suscribir el contrato de representación, son:

4.4.1. *La temporalidad del contrato*. Indicada de dos maneras: un plazo determinado en el contrato o señalando el número de representaciones por realizarse.³⁸⁸

La indicación del plazo de duración estará determinada por las partes, pero limitado por Ley a un máximo de dos años. En contratos realizados según un número determinado de representaciones se debe determinar la modalidad de representación a utilizarse, es decir, si será en teatro o sala, entre otros.³⁸⁹

En ausencia de indicación de la modalidad de representación, se entenderá cedida para teatro, sala, recinto, y a cambio del pago de precio de entrada.

4.4.2. *Delimitación de la representación*. Ello incluye la posibilidad de que la obra se presente en un local determinado y estable, si las partes así lo acordaran.

4.4.3. *Los contratantes adquieren, al momento de suscribir este contrato, derechos y obligaciones determinados por Ley para el autor y el empresario*

4.4.3.1. *Obligaciones del autor*

4.4.3.1.1. Entregar al empresario el texto y partitura de la obra si se tratara de una obra instrumental, si no se hubiese impreso aún.

4.4.3.1.2. Garantizar la autoría y paternidad de la obra, así como su originalidad.

³⁸⁷ Art. 70, 3o, LDADC.

³⁸⁸ Art. 67, LDADC.

³⁸⁹ Art. 68, LDADC.

4.4.3.2. *Obligaciones del empresario*

4.4.3.2.1. Cumplir con la forma de representación de la obra convenida y respetar el derecho de integridad del autor sobre su obra.

4.4.3.2.2. Brindar acceso gratuito al autor a la representación de la obra.

4.4.3.2.3. Presentar informe financiero de egresos realizados e ingresos percibidos producto de la representación, al autor o a sus representantes, y entregarle de modo puntual su remuneración conforme a lo pactado en el contrato.

4.4.3.2.3. El empresario será considerado como depositario de los valores económicos obtenidos a diario por la representación, y que se consideran pertenecientes al autor o a sus derechohabientes.

4.4.3.2.4. Debido a que tanto el contrato de representación como demás formas de contratar en materia de derecho de autor se rigen por disposiciones particulares, se considera un contrato de carácter especial sujeto a condiciones específicas como:

- a) Ambas partes, de mutuo acuerdo, seleccionarán al elenco de intérpretes que participarán en la representación de la obra y decidirán sobre la publicidad utilizada para dar a conocer el espectáculo.
- b) El empresario obtendrá por su cuenta las copias de la obra necesarias, las que deberán ser firmadas por el autor.
- c) La continuidad de las representaciones y su aceptación por el público serán indispensables para mantener la validez del contrato. De esta manera, si se dejara de presentar la obra por un período mayor a los seis meses, el autor podrá solicitar la revocación del contrato, y, por su parte, el empresario podrá pedir revocar el contrato si el público rechaza la presentación de la obra.³⁹⁰

En lo que les sea aplicable, las disposiciones señaladas para el contrato de edición para obras dramáticas, dramático-musicales y coreográficas podrán usarse para las "concesiones exclusivas o no exclusivas de recitación pública de obras literarias, de ejecución pública de obras

³⁹⁰ Arts. 72 y 73, LDADC.

musicales, de exhibición pública de obras audiovisuales, y de emisión, retransmisión y distribución por cable de cualquier clase de obras”.³⁹¹

4.5. *Contrato de Producción Audiovisual*

4.5.1. *Concepto de contrato de producción audiovisual*

El contrato de obra audiovisual de acuerdo con la Ley es “aquel en virtud del cual los autores de una obra de ese género se obligan frente al productor a aportar a la creación de la obra sus respectivas contribuciones intelectuales, mediante la cesión de los derechos de explotación que se estipulen”.³⁹²

En la obra audiovisual se transfieren derechos patrimoniales del individuo llamado autor o coautores, para la suscripción del contrato de producción de obra audiovisual; obra que supone, además de la concurrencia y participación de más de un individuo --llámese autor o coautores--, la participación de otros individuos, entre los cuales se encuentran artistas, intérpretes o ejecutantes, cuyos derechos son regulados por los derechos conexos; individuos que en su conjunto participan en la creación de la obra global, con la aportación de sus contribuciones intelectuales para lograr el objeto del contrato, es decir, que la producción audiovisual sea posible.

El contrato de obra audiovisual regulado en la Ley se refiere a la contratación de derechos patrimoniales del autor o de los derechohabientes con el productor. Una de las características especiales de este contrato es que la obra objeto de contratación se considera *Obra Colectiva*, pues las aportaciones de las personas participantes no son posibles de separar al ejercer el derecho de explotación sobre la misma. Cada individuo cede a un productor --sea éste una persona natural o jurídica--, sus derechos patrimoniales relacionados con la explotación de la obra sobre la cual se suscribe el contrato.³⁹³

A cada una de las personas que intervienen en la realización de la obra y con las que se suscribe el contrato de cesión de derechos, le

³⁹¹ Art. 74, LDADC.

³⁹² Art. 75, LDADC.

³⁹³ Art. 2, Inc. 7, LDADC.

sobrevive un derecho moral respecto de su aportación;³⁹⁴ los derechos patrimoniales sólo podrán ser ejercidos por el productor.

La Ley presume³⁹⁵ que la cesión de los derechos patrimoniales sobre obra audiovisual es en carácter exclusivo, en caso de que las partes no estipulen lo contrario por escrito en el contrato.³⁹⁶

La realización de una obra audiovisual implica un proceso de creación que se considera finalizado una vez que queda aprobada la versión definitiva de la misma, momento a partir del cual los autores y el productor podrán hacer valer la totalidad de derechos morales para los primeros y la explotación de los derechos patrimoniales cedidos para los segundos.

4.5.2. Formalidades y requisitos del contrato de producción audiovisual

En la contratación de derechos patrimoniales sobre una obra audiovisual se deberán observar las mismas formalidades señaladas por Ley respecto de los demás tipos de contratos, es decir:

4.5.2.1. Formalidad. El contrato deberá hacerse constar siempre *por escrito*.

4.5.2.2. Identificación de las partes contratantes, libre consentimiento y capacidad legal para contratar.

4.5.2.3. Indicación del objeto del contrato o derechos cedidos al productor, es decir, las modalidades de explotación acordadas. Debe

³⁹⁴ La restricción legal para utilización independiente de las aportaciones de los autores de una obra audiovisual está regulada por Ley a través del contrato de cesión; es decir, sólo será posible explotar de modo independiente cada aportación si esta utilización no causa perjuicio a la explotación de la obra audiovisual, en primer lugar, y, además, se sujetará al plazo señalado por la Ley.

Si el productor deseara que en lo sucesivo y de futuro se limite y restrinja la disposición de utilización independiente de la aportación de cada autor, deberá hacerlo constar por escrito en el contrato de cesión suscrito con cada autor. La omisión de esta cláusula dentro del contrato supondrá que de futuro cada autor podrá disponer de su aportación independiente si ello no causa perjuicio a la explotación de la obra audiovisual.

³⁹⁵ La presunción legal sobre la cesión de derechos en exclusividad de la obra audiovisual de los autores no será extensiva a composiciones musicales utilizadas en ella, de tal modo que la composición musical se considera independiente de la obra audiovisual misma, y sólo cuando se pacten por escrito con los autores de éstas se entenderá que fue concedida en su carácter exclusivo.

³⁹⁶ Art. 75 LDADC.

recordarse que por ley se presume la exclusividad de la cesión en este contrato. En su defecto, se debe dejar claramente establecido si se trata de una cesión sin exclusividad.

4.5.2.4. Determinación de *la remuneración* a entregar al autor o a sus derechohabientes, remuneración que se hará para cada una de las modalidades de explotación independiente. Remuneración que según la Ley es irrenunciable e intransferible entre vivos.

La aportación independiente de cada autor para la producción audiovisual podrá ser utilizada por éste al término de quince años posteriores a la fecha de la puesta a disposición de su aportación ante el productor, o con anterioridad si así lo hubiesen pactado dentro del contrato de cesión.

La limitación para uso de la aportación independiente de cada autor no será aplicable respecto de una obra preexistente que sea utilizada en la obra audiovisual. El autor o sus derechohabientes podrán explotarla en las modalidades de edición gráfica y representación teatral.³⁹⁷

4.5.3. Derechos y Obligaciones de Ley para el autor y el productor

4.5.3.1. Derechos del autor o de los derechohabientes por Ley

4.5.3.1.1. Ejercer los derechos morales reconocidos por Ley sobre la obra definitiva.³⁹⁸

4.5.3.1.2. Obtener remuneración independiente para cada una de las modalidades de explotación cedida, y que la misma sea señalada dentro del contrato.

4.5.3.1.3. Ser notificado de la subasta de la obra audiovisual en caso de cesión de parte o de toda la empresa del productor, quiebra o concurso de la misma, teniendo derecho preferencial sobre los demás postores a adquirirla, en caso que de existir un coproductor éste no la quisiese para sí.

³⁹⁷ Art. 76 In fine, LDADC.

³⁹⁸ Art. 85 LDADC.

4.5.3.2. *Obligaciones del autor*³⁹⁹

4.5.3.2.1. Garantizar la originalidad y paternidad de la obra.

4.5.3.2.2. Garantizar el ejercicio tanto pacífico como lícito de los derechos cedidos.

4.5.3.3. *Derechos del empresario o productor por Ley*

4.5.3.3. Utilizar la parte de la aportación entregada por el autor al productor, aun cuando el primero no completase la totalidad de su aportación.⁴⁰⁰

4.5.3.3. De constituirse coproductor de obra audiovisual a tener derecho preferente para adquirirla una vez ofrecida en subasta pública por las causas antes indicadas.

4.5.3.4. *Obligaciones del empresario o productor*

4.5.3.4.1. Respetar el ejercicio único sobre los derechos cedidos en el contrato.

4.5.3.4.2. Presentar al menos cada seis meses un informe de ingresos respecto de la explotación económica de la obra al autor o a los derechohabientes. Asimismo, estará obligado a informar a éstos de cualquier acto de cesión a terceros de parte o la totalidad de derechos cedidos a su favor.⁴⁰¹

Si la obra audiovisual no fuera iniciada y no se hiciera uso de los derechos cedidos al empresario, el autor podrá pedir la caducidad del derecho de producción.⁴⁰²

Asimismo, el contrato de producción audiovisual será resuelto por las causas señaladas por Ley, y, en especial, por la quiebra o concurso de la empresa del productor, así como por el cese de actividad de la misma.⁴⁰³

³⁹⁹ Art. 79 LDADC.

⁴⁰⁰ Art. 83 LDADC.

⁴⁰¹ Art. 78 LDADC.

⁴⁰² Art. 80 LDADC.

⁴⁰³ Art. 81 LDADC.

4.6. Contrato Derechos Conexos en Obra de Interpretación Audiovisual

Por considerarlo de suma importancia, a continuación se establecen algunos de los aspectos más importantes relacionados con el tema de la *forma de contratación en la cesión de derechos conexos por artistas a productores de obras audiovisuales*.

Dentro de la forma de contratación se deberá incluir:

4.6.1. Su expresión por escrito.

4.6.2. Expresión del consentimiento y capacidad legal de las partes contratantes. Consentimiento libre y espontáneo; sin existir vicio en el consentimiento.

4.6.3. Determinación de los derechos patrimoniales de explotación cedidos.

4.6.4. Indicación de la remuneración percibida por las modalidades de explotación cedidas.

CAPÍTULO V

ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

1. Introducción

La protección del derecho de autor y derechos conexos se perfila desde su expresión sustantiva y adjetiva. Este derecho se reconoce por Ley como un derecho subjetivo⁴⁰⁴ que genera un derecho moral y patrimonial sobre el trabajo intelectual y creativo realizado.

No obstante, el reconocimiento de esos derechos no garantiza su efectivo goce y disfrute, es decir, lograr la debida protección adjetiva a esos derechos. Se genera así la preocupación sobre las formas prácticas de ejercer y oponer esos derechos ante terceros.

Para Abel Martín: "La protección real y eficaz de los derechos intelectuales no queda satisfecha con el establecimiento de normas de cualesquiera ámbitos... que regulen su contenido, sino que es preciso prever y desarrollar el mecanismo de ejercicio",⁴⁰⁵ este exponente concluye que "sólo los derechos susceptibles de ejercicio efectivo merecen su reconocimiento y proclamación positiva".⁴⁰⁶

Como respuesta a ese deber jurídico de garantizar medios oportunos para hacer valer e imponer ante terceros los derechos morales y patrimoniales, el legislador permite la "*Gestión Individual*" de esos derechos. Esa gestión permite a las partes contratar de modo directo y ser soberanas al pactar lo que estimen a bien, restringidas únicamente por las premisas legales que sancionan el abuso sobre derechos otorgados por Ley. Supone la posibilidad real y material de contar con los medios necesarios para llevarla a cabo.

No obstante, esa posibilidad real y material se trastoca ante derechos patrimoniales otorgados por Ley, que deben ser ejercidos de modo colectivo.

⁴⁰⁴ Ver Características del Derecho de Autor

⁴⁰⁵ Martín, Abel, *Op. cit.*, p. 97.

⁴⁰⁶ *Ibid.*, p. 98.

La "*Gestión Colectiva*" obliga a exigir el cumplimiento de derechos que, por Ley, sólo pueden ser exigidos a la sociedad de modo colectivo y no personal, de manera que genere la mejor relación entre el público y el autor, artista o derechohabientes; crean menos inconvenientes y conflictos en su ejercicio. Los ejercen "*Entidades de Gestión Colectiva*", actúan en representación y en nombre de éstos; cuentan con la capacidad legal, funcional, administrativa y técnica para asumir y cumplir con toda responsabilidad que les sea confiada.

2. Antecedentes de las entidades de gestión

Antes de la aparición de las primeras sociedades de gestión, surgen las asociaciones de autores y artistas que procuran garantizar el bienestar y protección de los derechos de sus miembros.

En Francia, surgen las primeras asociaciones de autores, asociaciones profesionales que intentaban reivindicar los derechos de los autores. "Los artistas franceses, pioneros en la lucha de los derechos de propiedad intelectual de los artistas".⁴⁰⁷ En 1777, se funda la primera organización promotora del derecho de los autores, resultado de la gestión de autores dramaturgos, entre los cuales se destacó Beaumarchais, escritor de "El Barbero de Sevilla". Crearon la Bureau de législation dramatique, que luego se transformó en la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).⁴⁰⁸

En España surge en 1899 la "*Sociedad de Autores Españoles*". Para 1941, esta sociedad junto a otras formó parte de la "*Sociedad General de Autores de España*",⁴⁰⁹ conocida como SGAE, sociedad que mantuvo una posición de predominio por más de cuatro décadas al establecerle como única entidad que asumió la representación de los derechos de autor. En 1987 se promulgó la Ley de Propiedad Intelectual, Ley 22/1987, del 11 de noviembre del mismo año, que admitió la creación de otras entidades de gestión, reconociéndoles legitimación.⁴¹⁰

A finales del siglo XIX, los países europeos lograron crear organizaciones encargadas de hacer la labor de gestión del derecho de

⁴⁰⁷ Barco, Paxtri. *Op. cit.*, p. 141.

⁴⁰⁸ Aguilar Jerez, Róger. *Op. cit.*, p. 113.

⁴⁰⁹ Sociedad de Gestión creada a través de la Ley del 24 de junio de 1941.

⁴¹⁰ Montero Aroca, Juan. La Legitimación Ad Causam de las Entidades de Gestión Colectiva de los Derechos Intelectuales de los Artistas Intérpretes. Interpretaciones Audiovisuales. *Op. cit.*, p. 151.

autor y derechos conexos, evolucionan las normas especiales emitidas en la materia.

En Nicaragua, después de mucho esfuerzo, se constituyó la primera sociedad de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos, denominada NICAUTOR; autorizada para ejercer su gestión desde el 4 de marzo de 2005, por la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.⁴¹¹

3. Denominación de la entidad de gestión

La legislación española llama a las asociaciones destinadas para la gestión colectiva "*Entidades de Gestión*".⁴¹² Según nuestra legislación, a las asociaciones de esa naturaleza jurídica se les denominan "*Sociedades de Gestión*".⁴¹³

En su carácter de asociaciones, entidades o sociedades de gestión, éstas se encuentran integradas por personas naturales que dan paso a la existencia de una persona jurídica. Según el Vocabulario Jurídico de Capitant, la persona es el ente "al que se le reconoce capacidad de ser sujeto de derecho".⁴¹⁴

Por tanto, la entidad de gestión es una persona jurídica o el ente al que se le reconoce la capacidad de ser sujeto de derecho --como se analizará con posterioridad--, y dedicada a labor de gestión de derechos; entes o personas jurídicas que al constituirse no requieren indispensablemente establecerse en sociedades, exceptuándose casos donde la Ley les limita a tener ese carácter.

Para Juan Montero Aroca, llamarlas entidades "es, sin duda, la palabra con sentido más general, y, por lo mismo, la que mejor define a una persona jurídica".⁴¹⁵

Sin embargo, se debe destacar que las legislaciones les limitan en cuanto a su forma, de manera que se indique que son aquellas legalmente constituidas, así como personas jurídicas que son

⁴¹¹ Aguilar Jerez, Róger, *Op. cit.*, p. 142.

⁴¹² Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España. Título IV: Las Entidades de Gestión de los derechos reconocidos en la Ley". Arts. 142 – 154.

⁴¹³ Art. 113 LDADC.

⁴¹⁴ Capitant, Henry, *Op. cit.*, p. 426.

⁴¹⁵ Montero, Aroca. Juan, *Op. cit.*, p. 169.

asociaciones o de base asociativa como indica nuestra Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Para efectos de estudio de esta sección, se decidió denominar al mismo como "Entidades de Gestión", por considerar esta denominación como la más acertada en la materia. Además, debe considerarse que a las entidades de gestión a nivel mundial se les asigna nombres diferentes según el país donde existan. Por ejemplo, en Francia se les denomina "Organización de percepción y reparto"; en Bélgica, "Sociedades de gestión de los derechos"; en Grecia y Gran Bretaña, "Sociedades colectivas", y en los países nórdicos como Noruega y Finlandia, "Organización".⁴¹⁶ Nuestra legislación denomina a estas entidades de gestión como "Sociedades de Gestión".

Existe una doble perspectiva del derecho de autor: la corriente inglesa del *Copyright* y la corriente francesa del *derecho de autor*, ambas plantean dos maneras de garantizar los derechos de previo estudiados para sus socios.

4. Gestión colectiva: derecho de autor y derechos conexos

4.1 El derecho de Copyright

Se reconoce la "*Copyright Act*" como ley principal del derecho anglosajón. Se establece un derecho moral limitado y un especial enfoque de protección al ejercicio del aspecto patrimonial; en este contexto, surgen los llamados "*Sindicatos*", encargados de garantizar la gestión del derecho patrimonial de sus miembros. Existen varios sindicatos, entre los cuales se encuentran los que protegen derechos de actores y artistas: el "*Screen Actors Guild*" (SAG); el "*American Federation of television and radioArtists*" (AFTRA), y el "*American Federation of Musicians*" (AFM), que negocian contratos para garantizar los derechos de sus miembros con los grandes productores.⁴¹⁷

Este tipo de gestión ha dado resultado y permite la suscripción de acuerdos a favor de sus miembros, como los *Convenios colectivos*, tal es el caso de los *ACUERDOS SCREEN ACTORS GUILD*, adoptados entre representantes de la industria cinematográfica y del sindicato de

⁴¹⁶ *Ibid.*, p. 119.

⁴¹⁷ Martín, Abel. *Op. cit.*, p. 119.

artistas. Como resultado de esta gestión, "el sindicato más representativo --SAG-- recauda anualmente una cifra cercana a los doscientos millones de dólares, que luego reparte entre sus miembros (unos 90,000 afiliados)".⁴¹⁸

Se dice que "las lagunas que ofrece el sistema del Copyright en la protección de los derechos intelectuales se ven cubiertas... por la doctrina jurisprudencial y por la vía de la negociación colectiva";⁴¹⁹ debe aclararse que el sindicato no realiza una gestión colectiva en sentido estricto, pues sólo negocia colectivamente con el productor o productores, y no llega al usuario de sus repertorios, teniendo la imposibilidad de distribuir ingresos por ese medio, a diferencia de la entidad de gestión existente en derecho de autor.

Finalmente, podemos retomar la opinión de Patrick Von Braunmühl, quien señala que "el sistema estadounidense no se distingue tanto del europeo en el nivel de protección, sino mucho más en la forma de protección".⁴²⁰

Retomando el tema de las entidades de gestión, como personas jurídicas sujetas de derecho, en el derecho anglosajón se expresa la existencia de estas entidades o sistemas de organización representados en sindicatos, cuya labor primordial es procurar la protección y gestión de los derechos de sus miembros.

4.2 El derecho de autor y entidades de gestión

De corriente francesa, heredado al derecho continental y por consiguiente a nuestro derecho, esta corriente plantea la existencia de entidades de gestión colectiva que se diferencian de modo notable de los sindicatos existentes en el derecho anglosajón de Copyright.

Como se ha expresado, la corriente francesa permite proteger el derecho de autor y derechos conexos en su carácter moral y patrimonial. Las entidades de gestión son un mecanismo para ejercer los derechos patrimoniales; a esas entidades se les denomina desde organización a sociedades, y su carácter organizativo y funcional lo señala de previo la Ley, como especialidad.

⁴¹⁸ *Ibid.*

⁴¹⁹ *Ibid.*

⁴²⁰ *Ibid.*, p. 117.

Las sociedades de gestión son el resultado de la búsqueda de respuesta a la explotación en masa de las obras protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos; a estas entidades se confía la gestión de los derechos de remuneración y compensación que se otorgan a los titulares por la afectación originada a su patrimonio por el uso de su obra sin autorización.

En nuestro país, el derecho de asociación ejercido mediante la sociedad de gestión, tiene su fundamento en el derecho constitucional contemplado en la Constitución Política de nuestra República, que dice:

*"En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y del campo... los artesanos, los profesionales... los intelectuales, los artistas... sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo con la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán no tener partido según su naturaleza y fines".*⁴²¹

4.3 Definición de Sociedad de Gestión

Nuestra legislación define las "Sociedades de Gestión" como aquellas "organizaciones de base asociativa sin fines de lucro, legalmente constituidas al tenor de la Ley 147, "Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro", para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de Derecho de Autor o Derechos Conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios titulares o concesionarios en exclusiva".⁴²²

5. Características de la gestión colectiva

Previo a realizar un estudio de las características de las entidades de gestión, se abordan a continuación las características de la gestión colectiva, que es la esencia misma de la existencia de las entidades de gestión.

⁴²¹ Art. 49, Cn.

⁴²² Art. 113, LDADC.

*Las características de la gestión colectiva son:*⁴²³

5.1. Su carácter imperativo

Justificado por la imposibilidad del individuo de lograr de modo aislado e individual la efectividad y respeto de su trabajo intelectual, así como de cobrar la remuneración personal por utilización de sus obras ante el público en general. Por ejemplo: el cobro por utilización de una canción en un sitio de internet donde acceden muchos usuarios desde distintos espacios territoriales.

Un ejemplo de este carácter imperativo es la regulación en España, del cobro de remuneración por copia privada la que sólo podrá ejercerse a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.⁴²⁴

Aunque la gestión colectiva obligatoria se realiza sobre derechos patrimoniales de remuneración, donde el titular se ve imposibilitado de gestionar de modo personal e individual; existe la posibilidad que las entidades de gestión puedan gestionar derechos patrimoniales de carácter individual correspondientes a un titular que se lo encargare. A este tipo de encargo se le conoce como "*Gestión Colectiva Voluntaria*".

*5.1.1. Derecho de simple remuneración y gestión colectiva obligatoria*⁴²⁵

Entre los derechos cuya gestión adquiere carácter obligatorio, se encuentran los derechos de simple remuneración. "*El Derecho de Simple Remuneración*" es aquel que resulta de la estimación de la utilización de una obra, autorización que es presuntiva al desconocerse tanto el número de actos de explotación de la obra como el número de usuarios que tendrán acceso a ella.

El derecho de simple remuneración representa el mecanismo más efectivo para favorecer el acto de comercialización de la obra, por lo que se establece el ejercicio de su gestión a través de la manera colectiva.

⁴²³ Martín, Abel, *Op. cit.*, p. 119.

⁴²⁴ Art. 25, Inc. 7, Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España.

⁴²⁵ Martín, Abel, *Op. cit.*, p. 102.

Las entidades de gestión colectiva, a través de su desempeño, recaudan ingresos económicos en concepto de rendimiento de los derechos, ingresos que posteriormente serán repartidos entre los socios de la entidad.

5.1.2 Enumeración del derecho de remuneración colectiva⁴²⁶

Entre los derechos de ejercicio y gestión colectiva reconocidos por la doctrina se encuentran:

- *Derecho de Remuneración Compensatorio por Copia Privada.*
- *Derecho de Remuneración por Comunicación Pública.*
- *Derecho de Remuneración para Alquiler.*

Cada una de las formas de ejercicio para gestión colectiva obligatoria antes señaladas se abordarán con detalle a continuación de la exposición de las características de la gestión colectiva.⁴²⁷

5.2 Contenido de la gestión colectiva

Concretado por las actividades de:

- a) Recaudar las remuneraciones económicas percibidas por la utilización de las obras cuyos derechos de administración le son confiados por Ley o por sus socios. Para cumplir ese fin, se autoriza a las entidades de gestión el establecimiento de aranceles generales de remuneración exigibles,⁴²⁸ además de la posibilidad de hacerles imponible mediante acciones legales o judiciales.
- b) Administrar los rendimientos percibidos producto de la gestión. Tema a abordarse en la administración de la sociedad de gestión.
- c) Repartir las remuneraciones entre los socios de la entidad, conforme a las disposiciones contempladas por éstos en sus

⁴²⁶ *Ibid.*, p. 102.

⁴²⁷ Ver p. 352.

⁴²⁸ Art. 125, Inc. 2, LDADC.

estatutos desde el momento de constituirse como persona jurídica.

Las remuneraciones de los derechos administrados varían para cada socio, debido a que la utilización de obras de cada uno cambia en virtud de la cantidad de obras confiadas en administración, así como por la diversidad de modalidades de explotación en las que se hace explotable la misma.

El principio aplicable a la distribución de las remuneraciones es el principio de "proporcionalidad", entre utilización de la obra objeto de gestión e ingresos percibidos en calidad de remuneración.

Nuestra legislación indica que *el reparto de las remuneraciones* se efectuará de modo equitativo entre titulares y cesionarios exclusivos, conforme a un plan de reparto que deberá redactarse de previo dentro de los estatutos de la sociedad de gestión. El reparto será proporcional al rendimiento que cause cada obra o derecho administrado producto de su utilización.⁴²⁹

- d) Gestionar actividades de carácter asistencial y solidario para sus socios. Producto de la gestión de cada entidad, se obtendrá un patrimonio propio conformado por las remuneraciones que se perciban; parte de éstas se podrán destinar a actividades y servicios asistenciales para sus socios o para promoción cultural,⁴³⁰ basados en el principio de solidaridad y en la búsqueda del bien común de sus socios. En las sociedades de gestión existe un porcentaje de las recaudaciones al que se le denomina "*fondo social*", integrado por el diez por ciento de las remuneraciones obtenidas.

La limitante para la aplicación de esa disposición es la factibilidad económica de la sociedad para disponer de los fondos, así como tener la aprobación del órgano supremo de la sociedad: la "Asamblea General de Socios".

Algunas sociedades de gestión realizan un programa de actividades culturales anuales, así como actividades asistenciales. Por ejemplo: montaje de seminarios para actualización en el tema de propiedad

⁴²⁹ Art. 122, LDADC.

⁴³⁰ Art. 123, LDADC.

intelectual (derecho de autor y derechos conexos) dirigido a sus socios, usuarios e instancias involucradas en el tema; edición de libros; ayudas en caso de fallecimiento de un socio o de enfermedad. Algunas sociedades incluyen incentivos a sus socios, como viajes de recreación, dependiendo de la capacidad económica de la entidad.

- e) Desarrollar proyectos y actividades divulgativas de formación y promoción para los creadores que tengan derechos otorgados en administración.

5.3 Legitimación "Ad causam" especial que resulta de la Ley

Según nuestra legislación, la sociedad de gestión después de autorizada estará legitimada para ejercitar los derechos confiados en administración, haciéndolos valer en las instancias administrativas o judiciales respectivas, sin que deba presentar algún título o poder especial, sino solamente sus estatutos.⁴³¹

5.4 La gestión colectiva obligatoria no resulta de la autorización de los socios de la entidad, sino de la atribución designada por la Ley

Para efectos de cumplir con este mandato, la entidad establecerá tarifas generales que hacen de sistema subsidiario y sustitutivo al valor remuneratorio individual.

5.5 La gestión colectiva se realiza a través de las entidades de gestión

Debe recordarse que en otros países corporaciones profesionales que tienen función asociativa hacen un trabajo de negociación de los derechos de sus miembros.

No obstante, para países como el nuestro la Ley no es determinante, y establece que sólo se podrá ejercer la gestión colectiva a través de sociedades de gestión.

5.6. La contraprestación económica recaudada y distribuida se establece por tarifas generales

⁴³¹ Art. 118 LDADC.

Régimen de recaudación que resulta de provecho tanto para las entidades de gestión como para los usuarios. Las tarifas generales son la expresión de un trato igualitario para los usuarios, que tendrán la garantía de que las tarifas no variarán entre dos usuarios que hagan la misma utilización de obras autorizadas para ser explotables.

Respecto de la aplicación de tarifas, podrá hacerse de modo preestablecido y de dos maneras: unilateral, o por acuerdo entre las entidades y los usuarios. La última modalidad es válida al negociar los aranceles con quienes lo soliciten.

Las tarifas generales son sometidas a la aprobación de la Oficina Nacional de de Derecho de Autor y Derechos Conexos, tarifas que posteriormente serán publicadas en La Gaceta, Diario Oficial.⁴³²

Debe indicarse que la tarifa aplicada a cada usuario responde al principio de equidad, es decir, que el pago hecho del usuario a la entidad de gestión deberá ser efectuado según el uso y utilización de las obras y su explotación.

5.7. En términos generales, la gestión colectiva representa un beneficio tanto para los acreedores (entidades de gestión) como para los deudores (quienes utilizan las obras que conforman su repertorio).

6. Derecho de remuneración por copia privada⁴³³

Como se ha indicado, éste es un derecho compensatorio de remuneración, cuya gestión y ejercicio sólo se podrá hacer efectiva de modo colectivo, por ser de orden obligatorio según la Ley, ejercido únicamente a través de una entidad de gestión o sociedad de gestión, como se le llama en nuestro país.

Debido a la importancia de esta figura jurídica dentro del ámbito de gestión del derecho patrimonial, y a su alcance dentro de la connotación económica, a continuación se hace un estudio sobre la definición y ejercicio colectivo de este "*Derecho de Remuneración Compensatorio por Copia Privada*".

⁴³² Art. 125, LDADC.

⁴³³ *Ibid.*, p. 102.

6.1 Definición del derecho de remuneración por copia privada

En nuestra legislación no se dedica un apartado especial para definirlo ni se expresa su forma de ejercicio.

Únicamente encontramos la referencia de éste cuando el legislador señala la copia privada como una limitación al derecho patrimonial: "Está permitida sin autorización del autor exclusivamente *para uso personal la reproducción de una copia de una obra divulgada*".⁴³⁴

El derecho de remuneración por copia privada "es el derecho compensatorio otorgado al autor por la adquisición sin su autorización de una reproducción o copia de su obra con fines de utilización personal, llámese privada". Derecho aplicable únicamente a las obras que ya han sido divulgadas por el autor.

El derecho de copia privada es una limitación al derecho de autor autorizada por Ley, y representa a su vez una forma de afectación y disminución del derecho patrimonial del autor.

Para ofrecer al lector una perspectiva más amplia sobre la importancia y trascendencia de esta figura jurídica en esta materia, resulta apropiado abordar el estudio del trato que se le da en otras legislaciones al mismo.

Un caso específico y muy cercano en cuanto a la transmisión del derecho interno para derecho de autor y derechos conexos es el de la ley española para la propiedad intelectual. Respecto del tema, España establece una regulación detallada del derecho de remuneración por copia privada,⁴³⁵ así como su forma de ejercicio. A continuación se hace una descripción detallada de este derecho de gestión obligatoria, ejercido a través de las entidades de gestión:

6.2 Regulación del derecho de remuneración por copia privada en España

En España, las entidades de gestión son autorizadas y reguladas a través del Ministerio de Cultura, autoridad competente para conocer de la gestión y desempeño de las mismas. Respecto del derecho de

⁴³⁴ Art. 31, LDADC.

⁴³⁵ Art. 25, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España.

remuneración del derecho de copia privada, el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual dispone un título especial a la regulación de este derecho, señalando que:

6.2.1. La gestión del derecho de remuneración por copia privada deberá ser obligatoriamente de modo colectivo por indicación de la Ley. La legislación española es clara en establecer que "el derecho de remuneración se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad Intelectual".⁴³⁶

6.2.2. El hecho generador de la remuneración por este derecho de copia privada es "la reproducción realizada exclusivamente para uso privado"⁴³⁷. A esta forma de explotación se le conoce como reproducción sin autorización del autor, regulada para tres situaciones:

- a) Para utilizarse en un procedimiento judicial o administrativo.
- b) Para uso privado del copista,⁴³⁸ siempre que se haga sin finalidad de lucro.
- c) Para uso de personas invidentes, de modo que la reproducción se haga al sistema Braille o un procedimiento, siempre que se realice sin fines de lucro.

La naturaleza jurídica del derecho de copia privada es de ser un derecho de compensación por los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir por la reproducción no autorizada. Derechos que adquieren un *carácter de irrenunciables* para autores, artistas intérpretes o ejecutantes.⁴³⁹

6.2.3. Equipos de reproducción de copia privada afectados por Ley. El derecho de remuneración por copia privada es el importe que deberá aplicarse a los equipos y medios idóneos utilizados para hacer posible la reproducción de las obras. Así, por ejemplo, el medio de reproducción del libro son las fotocopadoras; para la reproducción de discos compactos se requerirá de un equipo de computación con sistema de quemador.

⁴³⁶ Art. 25, apartado 7, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España.

⁴³⁷ Art. 25, Inc. I, *Ibid.*

⁴³⁸ Entendido como el usuario que hace una copia de la obra sin autorización del autor.

⁴³⁹ Art. 25, apartado I y 2 a), texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España.

A fin de determinar los equipos o *medios afectados por este derecho*, se atenderá la modalidad de explotación aplicable. Los equipos por modalidades de explotación reguladas por este derecho son tres:⁴⁴⁰

- a) Aparatos o equipos técnicos usados para *reproducción de obras literarias*, divulgadas a modo de libros, publicaciones o similares; se excluyen equipos topográficos. Ej.: fotocopadoras y computadoras, etc.
- b) Aparatos o equipos técnicos usados para *reproducción de obra fonográfica* (grabaciones) y videogramas. Ej.: equipos de sonido, casetes, discos compactos, computadoras, etc.
- c) Aparatos o equipos soportes sonoros usados para *reproducción de obras audiovisuales*; visuales o audiovisuales (obras teatrales fijadas o películas). Ej.: VHS, DVD, computadoras, cámaras, etc.

6.2.4. Sujetos del derecho de copia privada

a. "*Deudores*". La legislación española llama así a los empresarios fabricantes o distribuidores mayoristas o minoristas de equipos, aparatos o materiales que se ocupen para permitir la reproducción por medio de alguna de las modalidades de explotación antes mencionadas, y que se vean afectados por el derecho de copia privada.⁴⁴¹

Se incluye como deudoras a las personas que adquieran equipos o materiales utilizados para la reproducción de obras, para copia privada, tanto fuera como dentro del territorio español; objetos que sean adquiridos para ser distribuidos en el territorio español con fines comerciales o sólo utilización.

Sólo se excluye de esta disposición a las personas naturales que adquieran los equipos o materiales antes señalados bajo el régimen de viajeros, siempre que se trate de cantidades mínimas para el uso privado.

b. "*Acreedores*". Denominación legal que se atribuye a autores de las obras explotadas públicamente para alguna de las modalidades señaladas en la Ley. Esta denominación se hace extensiva a editores,

⁴⁴⁰ Art. 25, apartado I, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España.

⁴⁴¹ Art. 25 apartado 4, a), texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España.

artistas, intérpretes y ejecutantes cuyas interpretaciones hayan sido fijadas en fonogramas y videogramas. La gestión de sus derechos será efectiva a través de las entidades de gestión.

Debe señalarse que para efectos de gestión de este tipo de derecho, no se requerirá que el acreedor haya estado integrado a la sociedad de gestión al momento de recaudarse para poder percibir la parte proporcional que le corresponda por la afectación presumida por Ley.

6.2.5. Del Pago del derecho de remuneración por copia privada.

La aplicación del derecho de copia privada se hace mediante importes que se cobran a cada deudor de acuerdo con las disposiciones y maneras reconocidas por la Ley. Así, por ejemplo, en el caso del derecho español para propiedad intelectual se establecen importes fijos:⁴⁴²

a) Para reproducción de libros se establecen importes:

- i. Por equipo o aparato (Ej. fotocopidora) con capacidad de copia de hasta nueve copias por minuto: 7,500 pesetas.
- ii. Por equipo o aparato con capacidad de copia de 10 hasta 29 copias por minuto: 22,500 pesetas.
- iii. Por equipo o aparato con capacidad de copia de 30 hasta 49 copias por minuto: 30,000 pesetas.

Sucesivamente aumenta el importe de acuerdo con el aumento de la capacidad de copias de los equipos y aparatos utilizados para la reproducción.

b) Para reproducción de fonogramas:

Por unidad de grabación (Ej. equipo de sonido): 100 pesetas.

c) Para reproducción de videogramas:

Por unidad de grabación (Ej. cámara de video): 1,100 pesetas.

⁴⁴² Art. 25, apartado 5, a), texto refundido de Ley de Propiedad Intelectual de España.

d) *Materiales de reproducción sonora, así como para reproducción visual o audiovisual (Ej. disco compacto):*

Para una hora de grabación: 50 ó 0.833 pesetas por minuto de grabación.

Las excepciones al pago de los importes por adquisición de los equipos o materiales afectados están reguladas por Ley.

*Reagrupación de entidades de gestión para el ejercicio de la gestión colectiva del derecho de remuneración por copia privada,*⁴⁴³

Del estudio previo se destaca la relevancia de la regulación del derecho de remuneración por copia privada dentro de la esfera del derecho de autor y de los derechos conexos. La gestión de este derecho especial representa una de las fuentes de ingresos económicos más relevantes para las entidades de gestión, que posteriormente distribuyen entre sus socios y acreedores el resultado de lo percibido, como se explicará sucesivamente.

7. Derecho de remuneración compensatoria por actos de comunicación pública y alquiler

El derecho de remuneración por comunicación pública, igual que el derecho de remuneración por copia privada es de carácter compensatorio. Es decir, representa el mecanismo legal a través del cual el legislador intenta retribuir al titular del derecho el perjuicio o detrimento ocasionado a su patrimonio producto de la utilización masiva de su obra sin contar con su autorización.

Para efectos de ejercer este derecho, los titulares de derechos de explotación para obras que sean comunicadas al público sin su autorización personal, por ejemplo, comunicación pública de música variada a través de internet, y que vean afectado su patrimonio ante la utilización masiva del trabajo intelectual propio, podrán a través de las entidades de gestión solicitar de sus usuarios, el pago de un importe o contraprestación económica equitativa por el uso de las mismas.

A diferencia del derecho de remuneración por copia privada, donde se obliga pagar en calidad de deudor al fabricante o distribuidor, en el

⁴⁴³ Ver “Reagrupación de las Entidades de Gestión Colectivas”

derecho de remuneración por comunicación pública o alquiler, el obligado a pagar será el usuario. Desde esta perspectiva, ya no será el fabricante o distribuidor de los equipos de computación quien pagará por el acto de comunicación pública en un ciber café, sino que será el usuario, propietario del establecimiento, quien deberá pagar el importe por el uso sin autorización del titular de las obras a las que accedan sus clientes desde ese sitio, actividad por la cual adquiere un ingreso fijo. El pago de un importe para remuneración será equitativo al uso de las obras utilizadas.

Respecto del derecho de remuneración por alquiler, se aplicarán las mismas disposiciones que para la comunicación pública. En nuestro derecho se indica que deberán establecerse tarifas generales que serán autorizadas y aplicadas para ser pagadas por los usuarios a las entidades de gestión que hagan efectiva la remuneración de estos derechos.

8. Reagrupamiento de entidades de gestión colectiva

El tema de reagrupamiento de las entidades de gestión está directamente vinculado al derecho de remuneración por copia privada, ejercido de modo colectivo como fue de previo abordado.⁴⁴⁴

Una de las finalidades de la gestión colectiva es establecer las mejores relaciones entre usuarios y socios, dada la imposibilidad real de los titulares de los derechos de explotación para hacer efectivo el ejercicio individual de los mismos sin incomodar a quienes utilizan sus obras.

La obligatoriedad de ejercer este derecho a través de entidades de gestión, es decir, de personas jurídicas autorizadas para hacer el cobro de los importes señalados por Ley, ha demostrado que en aquellos lugares donde coexisten más de una entidad de gestión legitimadas para gestionar el cobro por copia privada para una misma modalidad de explotación --por ejemplo, reproducción para libros--, implicaría a los deudores --que están obligados a pagar por el derecho de copia privada-- tener que enterar los importes requeridos a cada una de las entidades de gestión que cobran este derecho, volviéndose un proceso molesto para las partes.

⁴⁴⁴ Ver p. 342.

A fin de evitarlo, la ley permite a esas entidades reagruparse de dos maneras:

8.1 Reagrupamiento de sociedades por representación

Las entidades de gestión podrán reagruparse y designar de entre ellas a una sola entidad de gestión para que les represente, tanto en juicio como fuera de él. Cuando se acuerde este tipo de reagrupación de entidades de gestión mediante la representación de una sola entidad de entre ellas, la designación de la parte correspondiente para cada una de las entidades al momento de hacer efectiva la repartición, se regulará según las normas establecidas para la comunidad de bienes.⁴⁴⁵

La reagrupación de entidades de gestión a través de la representación se justifica en mucho por la búsqueda de la mejor relación existente entre las entidades y el usuario, quien dejará de atender a varias de éstas y pagar a todas al mismo tiempo.

También se encuentra justificado para aquellos casos en los que una de las entidades de gestión no cuente con los medios y recursos necesarios para atender de forma adecuada la recaudación de este derecho de remuneración.

En caso de que las entidades de gestión acuerden que una de ellas sea la representante ante el público de la recaudación del derecho de copia privada, también se deberá aceptar por acuerdo que parte de las recaudaciones serán utilizadas para cubrir los gastos realizados por su representante.

Debe señalarse que toda afectación del patrimonio recaudado deberá quedar sustentada dentro de un informe soportado con las debidas justificaciones de gastos. No obstante la posibilidad de representación, también se podrá acordar entre estas entidades de gestión la creación de una nueva entidad.

⁴⁴⁵ Art. 25, apartado. Texto refundido de Ley de Propiedad Intelectual de España

8.2 Reagrupamiento mediante creación de una nueva entidad de gestión

Con el fin de atender el problema de la coexistencia de varias entidades de gestión legitimadas para hacer efectivo el derecho de remuneración por copia privada, además de poder agruparse por representación, también se permite a estas entidades asociarse y constituir nuevas entidades de gestión con un carácter superior organizacional, que lleva a efecto el ejercicio de ese derecho en nombre de todas sus integrantes.⁴⁴⁶

Las entidades de gestión de esta naturaleza hacen las recaudaciones y distribuyen las remuneraciones entre las entidades que las integran. La diferencia primordial es que esa entidad de gestión reparte sus recaudaciones a las entidades y no a los socios titulares de los derechos dados en administración.

En la Unión Europea se plantea como solución crear ventanillas únicas,⁴⁴⁷ es decir, la reagrupación de entidades de gestión en una sola organización de recaudación superior que centraliza la autorización para el uso de las obras así como la gestión de cobro de las remuneraciones, permitiendo así obtener un trámite más cómodo y sencillo.

Ejemplo claro de esa funcionalidad y practicidad es la labor efectuada en la Unión Europea a través del "Libro Verde".⁴⁴⁸ De tal manera, que para cada modalidad de explotación de derechos ejercidos por las entidades de gestión se permite su reagrupación para esa misma modalidad de recaudación.

8.2.1. El ejemplo de Francia⁴⁴⁹ demuestra que puede ocurrir la coexistencia de diversas entidades de gestión para una modalidad de reproducción, entidades que se han reagrupado para garantizar un mejor desempeño en la gestión del derecho por copia privada:

⁴⁴⁶ Art. 25 apartado. Texto refundido de Ley de Propiedad Intelectual de España

⁴⁴⁷ Martín, Abel, *Op. cit.*, p. 130.

⁴⁴⁸ *El Libro Verde* es la normativa de derecho comunitario presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas, en Bruselas, el 19 de julio de 1995, y emitido para establecer las pautas de cómo afrontar los problemas suscitados en derecho de autor y derechos conexos por la nueva tecnología digital.

⁴⁴⁹ Martín, Abel, *Op. cit.*, p. 130.

a. La entidad *Société pour la Rémunération de la Copié Privée Audiovisuelle*, "COPIE FRANCE", recauda en nombre de entidades de autores, artistas y productores el derecho de remuneración por copia privada audiovisual.

b. La entidad "SESAM" fue creada por el esfuerzo común de las sociedades de artes gráficas y plásticas (ADAG); Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (SACD); Sociedad de Autores Multimedia (SCAM), y Sociedad de Autores de Artes Visuales (DPADEM), que a través de esta entidad protegen los derechos de autores exclusivos de obras existentes, que se ofrecen a productores y editores de programas multimedia para otorgarles la debida autorización de utilización de esas para sus futuras creaciones multimedia.

c. La entidad *Société pour la Rémunération Privée Sonore* (SORECOP), es la encargada de recaudar en nombre de autores, artistas y productores, la remuneración por copia privada del fonograma.

d. La entidad *Société pour la Perception de la Remunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce* (SPRE), encargada de gestionar la remuneración equitativa para entidades de artistas y productores por la comunicación pública de fonogramas.

8.2.2. En Suecia⁴⁵⁰ también coexisten diversas entidades de gestión del derecho de copia privada, de la misma modalidad de reproducción de las obras confiadas a éstas; entidades reagrupadas en una entidad denominada "COPYSWEDE", que funge como centro de autorización y cobro del derecho de copia privada para diversidad de entidades de gestión con modalidades de derechos y titulares diversos.

8.2.3. En Alemania,⁴⁵¹ la *Sociedad de Administración de los Derechos Conexos*, "GVL", es la entidad de gestión encargada de los derechos de los colectivos de artistas y productores.

8.2.4. En el caso de España,⁴⁵² aunque su legislación permite la posibilidad de crear una entidad superior o actuar en comunidad por representación entre diversas entidades de gestión para la recaudación del derecho de remuneración por copia privada, por retransmisión por

⁴⁵⁰ Martín, Abel. *Op. cit.*, p. 131.

⁴⁵¹ *Ibid.*

⁴⁵² *Ibid.*

cable de obras y grabaciones audiovisuales, esto no había sido posible. Las tres entidades de gestión para esta modalidad de derechos actúan de modo simultáneo ante sus deudores, los que se ven obligados a atender a las tres entidades: *Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE)*; *Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)*, y *Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)*, y pagar a las tres entidades los importes debidos.

8.2.5. En el ámbito latinoamericano,⁴⁵³ se plantea el ejemplo de Colombia, donde funciona la *Organización Recaudadora de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia y Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos (SAYCO-ACIMPRO)*; y de Argentina, donde se encuentra la *Asociación Argentina de Intérpretes-Cámara Argentina de Productores e industriales de Fonogramas (AADICAPIF)*, responsable de organizar tanto a artistas como a los productores fonográficos que se unieron para recaudar juntos el importe de remuneración en concepto de derecho de compensación por copia privada.

9. Características de la sociedad de gestión

La sociedad es el "contrato por el cual dos o más personas convienen en poner una cosa en común, con le objeto de realizar beneficios y repartirlos entre sí".⁴⁵⁴ La Ley define las sociedades de gestión como "organizaciones de base asociativa sin fines de lucro",⁴⁵⁵ las que de acuerdo con la Ley de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro son de naturaleza civil.⁴⁵⁶

Algunas de sus características fundamentales son:

- a) Se trata de una persona jurídica.
- b) Es de base asociativa y de naturaleza civil.
- c) Es una asociación sin fines de lucro.⁴⁵⁷
- d) El patrimonio se conforma con aportaciones de derechos otorgados en administración por los socios,⁴⁵⁸ que a su vez conforman su repertorio.

⁴⁵³ *Ibid*

⁴⁵⁴ Capitán, Henry. *Op. cit.*, p. 522.

⁴⁵⁵ Art. 113 LDADC.

⁴⁵⁶ Art. 1 Ley 417.

⁴⁵⁷ Art. 113 LDADC.

- e) El libre acceso de los socios que se integren a ella.⁴⁵⁹
- f) Debe efectuar una gestión sana, económica y eficaz de los derechos otorgados en administración.
- g) Al momento de disolución de la sociedad, el patrimonio no será objeto de reparto entre los socios.⁴⁶⁰

9.1 Sociedad de gestión como "Persona Jurídica"

Una finalidad perseguida por el legislador al organizar a las personas titulares de derecho de autor o conexos en asociaciones, es permitirles hacer ejercicio pleno de derechos patrimoniales reconocidos a su favor; la imposibilidad real de hacer una gestión individual en cada uno de los derechos patrimoniales por utilización del trabajo intelectual a cada autor, artista o derechohabiente, dio paso a la gestión colectiva como respuesta idónea a esa limitante. La legislación civil reconoce la existencia de personas naturales o jurídicas.⁴⁶¹

Las entidades de gestión como sociedades de gestión son personas jurídicas. Su definición como personas jurídicas les señala como "asociaciones o corporaciones temporales o perpetuas, fundadas con algún fin o por algún motivo de utilidad pública y particular, conjuntamente, que en sus relaciones civiles representen una individualidad jurídica".⁴⁶²

La persona jurídica es todo "ente al que se le reconoce capacidad para ser sujeto de derecho",⁴⁶³ y es conocida como *personalidad moral (o civil o jurídica)* con "aptitud reconocida a una agrupación o establecimiento creado por el Estado o por un particular, para tener en esa calidad existencia jurídica propia y ser sujeto de derecho".⁴⁶⁴ El derecho les reconoce el carácter de persona legal.

Las sociedades de gestión están integradas por un número amplio de socios, que es una condición establecida al valorar su registro;⁴⁶⁵ considerando que estas asociaciones al constituirse cuentan con la capacidad legal y funcional necesaria para hacer imponibles sus

⁴⁵⁸ Art. 115 Inc. 1º, LDADC.

⁴⁵⁹ Art. 119 LDADC.

⁴⁶⁰ Art. 116 Inc. 7), LDADC.

⁴⁶¹ Art. 1 C.

⁴⁶² Art. 3 C.

⁴⁶³ Capitant, Henry, *Op. cit.*, p. 426.

⁴⁶⁴ Capitant, Henry, pp. 426 y 427.

⁴⁶⁵ Art. 115 Inc. 1º, LDADC.

derechos ante terceros y el público, siendo ellas como personas jurídicas quienes requerirán a los usuarios o acreedores de la sociedad para cumplir así con las obligaciones que les han encomendado por ley o mandato de sus socios.

La sociedad de gestión, como asociación sin fines de lucro, es una persona jurídica que por ley puede ejercer todos los derechos y obligaciones relativos a sus intereses legítimos.⁴⁶⁶

9.2 Sociedad de gestión de base asociativa

La sociedad de gestión es de base asociativa, conformada por un grupo de socios que busca lograr un fin común: obtener un beneficio a partir de la unión de sus aportaciones. La ley establece asociaciones sin fines de lucro.

La sociedad civil es aquella que "tiene por objeto principal el cumplimiento de operaciones civiles".⁴⁶⁷ Según nuestra legislación civilista, las sociedades son civiles o mercantiles. Por disposición legal establece que sociedad mercantil es aquella formada para negocios y actos de comercio; por exclusión, se dispone que la sociedad que no atienda a ese fin comercial⁴⁶⁸ sea una sociedad civil. El supuesto legal que la sociedad de gestión es sociedad civil, está ligado al carácter no lucrativo como elemento primordial de su gestión.

La sociedad de gestión de base asociativa, cuya esfera de funcionamiento se limita al ámbito de "gestión de Derechos de Autor o Derechos Conexos",⁴⁶⁹ en su carácter patrimonial, se restringe también en su funcionamiento, objeto o finalidad, a la prohibición legal de incluir en su gestión toda actividad distinta de la protección del derecho de autor y derechos conexos.⁴⁷⁰

9.3 Sociedad de gestión: asociación sin fines de lucro

Las sociedades de gestión son personas jurídicas sin fines de lucro, debido a que la búsqueda del beneficio común por parte de sus socios

⁴⁶⁶ Art. 11 Ley No 147.

⁴⁶⁷ Capitant, Henry, *Op. cit.*, p. 522.

⁴⁶⁸ Art. 3191 C.

⁴⁶⁹ Art. 113 LDADC.

⁴⁷⁰ Art. 116 Inc. 2, LDADC.

no se expresa en la obtención de ganancias lucrativas de naturaleza comercial o mercantil.

Los ingresos obtenidos por la gestión serán repartidos en la forma acordada por sus socios, de tal modo que al elaborarse el balance financiero de su ejercicio fiscal se declare un total de utilidades equivalentes a cero. La sociedad de gestión no podrá quedarse, al momento de hacer la repartición de las remuneraciones percibidas, con recurso financiero alguno que pueda considerarse de utilidad comercial o mercantil, por no ser esa su naturaleza de conformación.

9.4 Sociedad de gestión: integración del patrimonio

La sociedad de gestión tiene derecho a contar con un patrimonio propio.⁴⁷¹ La especialidad del patrimonio de la sociedad de gestión es que se encuentra integrado por los derechos patrimoniales confiados para su administración⁴⁷² y gestión.

Las aportaciones de sus socios no consisten en dinero o bienes muebles e inmuebles que puedan ser objeto de valorización monetaria al momento de constituirse como sociedad.

Respecto de los derechos patrimoniales confiados a la gestión de la sociedad, al momento de su creación, los socios deben determinar la naturaleza de los derechos confiados a su gestión. Al momento de hacer efectivo el registro de las sociedades de gestión, se exige que éstas precisen la categoría de obras creadas,⁴⁷³ es decir, si se tratará de obras artísticas, literarias, etc., además de señalar la modalidad de explotación de derechos dados en administración cuando haya una diversidad de categorías de obras⁴⁷⁴ encomendadas a su gestión.

Actualmente existen sociedades dedicadas a la gestión de los derechos patrimoniales de autores, y otras a la gestión de derechos conexos.

⁴⁷¹ Art. 12 Inc. c, Ley No 147.

⁴⁷² *Ibid.*

⁴⁷³ Art. 30 Inc. a, RLDADC.

⁴⁷⁴ Art. 30 Inc. c, RLDADC.

9.5 Sociedad de gestión: forma de ingreso para nuevos socios

La sociedad de gestión está integrada en su inicio por socios fundadores,⁴⁷⁵ que son quienes participan en el acto de constitución de la sociedad de gestión. No obstante, con el transcurso de su gestión podrán integrar a nuevos socios, situación que debe regular y establecer en sus estatutos,⁴⁷⁶ conteniendo las condiciones necesarias para adquirir la calidad de socio.⁴⁷⁷

El estatuto de estas sociedades contiene disposiciones especiales que indican lo que deben hacer quienes quieran adquirir la calidad de socios.

Nuestra legislación dispone *la obligación legal de toda sociedad de gestión a aceptar la administración de los derechos del autor o derechos conexos que le sean encomendados.*⁴⁷⁸ Las únicas limitaciones a esta obligación son:

- a) Que los derechos solicitados en administración correspondan a la finalidad para la cual fue creada la sociedad, es decir, si se tratase de una sociedad de gestión para derechos de autores, no podrá accederse a otorgar la calidad de socio a un artista que pida se garantice la gestión de sus derechos conexos sobre su trabajo intelectual.
- b) Que sólo se integre a la sociedad de gestión a titulares o concesionarios exclusivos de los derechos dados en gestión. Personas a las que se otorgue una cesión de derechos patrimoniales sin exclusividad (de autoría o artística) no podrán obtener la calidad de miembros de la sociedad de gestión.

9.5.1. Suscripción del contrato de adhesión

Quien solicite la calidad de nuevo socio de la sociedad de gestión deberá suscribir un "*Contrato de Adhesión*".⁴⁷⁹

⁴⁷⁵ Referido a aquellos socios que participan en la constitución de la sociedad de gestión.

⁴⁷⁶ *Estatuto* es el "Reglamento o convención destinada a asegurar el funcionamiento de un ente colectivo público o privado". Capitant, Henry, *Op. cit.*, p. 264.

⁴⁷⁷ Art. 116 Inc. 4, LDADC.

⁴⁷⁸ Art. 119 LDADC.

⁴⁷⁹ El contrato de adhesión es elaborado por la sociedad de gestión de conformidad con las disposiciones señaladas en sus estatutos. Al momento de integrarse un nuevo socio, éste debe aceptar las cláusulas redactadas en el contrato sin tener derecho a modificarlas, de ahí que se diga que el contrato es el resultado de la redacción unilateral de una de las partes.

La doctrina define este tipo de contrato como "Expresión con la cual se designa en la doctrina a ciertos contratos cuyas cláusulas esenciales son fijadas anticipadamente por una de las partes, para todas las personas que traten con ella".⁴⁸⁰ La suscripción de este contrato es obligatoria, y en él estipula los derechos dados en encargo.

El contrato de adhesión es una excepción a la regla general del contrato de negociación, en el que las partes discuten y debaten su contenido. Se encuentra de previo prerreductado unilateralmente por una de las partes: sociedad de gestión mediante "modelos preestablecidos", y a la otra parte --que es el nuevo solicitante-- "sólo le es permitido declarar su aceptación o eventualmente su rechazo".⁴⁸¹

Para la persona solicitante no cabe el derecho a negociar las cláusulas que integran el contrato de adhesión, y sólo podrá ser aceptado como socio de la sociedad de gestión quien apruebe lo ya estipulado y entregue sus derechos en administración a esta entidad.

Una de las disposiciones contractuales estipuladas en el contrato de adhesión es la aceptación del régimen regulatorio establecido en los estatutos de la sociedad de gestión. Por Ley, está prohibido estipular dentro del contrato de adhesión la administración de derechos o modalidades de explotación que no sean necesarias para el buen funcionamiento de la gestión.

9.5.2. Duración del contrato de adhesión

El contrato de adhesión sólo podrá suscribirse por un período de dos años, y será renovable por las partes de modo indefinido las veces que éstas así lo desearan.⁴⁸²

9.5.3. Clasificación del contrato de adhesión.

De acuerdo con la Ley y con la naturaleza de los derechos dados en administración, el contrato de adhesión podrá clasificarse como:

La redacción del contrato de adhesión no será antojadiza ni arbitraria, de modo que pueda variar para cada solicitante. Su redacción se establecerá según un único tipo de contrato.

⁴⁸⁰ Capitant, Henry. *Op. cit.*, p. 264.

⁴⁸¹ Picazo, Luis Diez. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. I Introducción Teoría del Contrato. Ed. Civitas. 5ª Ed. Madrid. 1996, p. 139.

⁴⁸² Art. 119 LDADC

- a) Contrato de mandato.
- b) Contrato de cesión.
- c) Contrato de concesión en exclusiva.

Al suscribir el contrato de adhesión e ingresar a la sociedad de gestión, los nuevos miembros además de adquirir la calidad de socios, asumen los mismos derechos y obligaciones que los demás socios.

9.6. *Sociedad de gestión: gestión sana, económica y eficaz*

La creación de la sociedad de gestión tiene como objeto primordial lograr la precisa y adecuada administración de los derechos de sus socios, los cuales esperan recibir a cambio de dicho encargo un resultado positivo y rentable, perceptible por la remuneración que resulte del uso de su trabajo intelectual.

La labor de gestión confiada a la sociedad de gestión requiere una apropiada organización;⁴⁸³ la ley requiere que las asociaciones garanticen su idoneidad en lo concerniente a la capacidad funcional y práctica de trabajo, incluyendo "los medios personales, financieros y materiales para el cumplimiento de sus fines".⁴⁸⁴ Con ese interés, el legislador permite a las sociedades de gestión hacer valer todo tipo de procedimientos administrativos o judiciales⁴⁸⁵ para garantizar el cumplimiento de su gestión de administración de derechos.

Para cumplir con un trabajo organizado y apropiado, la sociedad de gestión cuenta con órganos rectores mínimos:

- a) *Asamblea General*. Es el órgano supremo de la sociedad, y se encuentra integrada por la totalidad de sus socios. Como es la autoridad máxima puede disponer y autorizar normativas y medidas requeridas para el buen desempeño de la sociedad.
- b) *Junta Directiva*. Está conformada por un número determinado de socios, electos y designados por la asamblea general para encargarse de la bienandanza de la sociedad.

⁴⁸³ Art. 114 Inc. 3 LDADC.

⁴⁸⁴ Art. 115 Inc. 3 LDADC.

⁴⁸⁵ Art. 118 LDADC.

Éstos responden ante la asamblea general de la aplicación de normas y medidas adoptadas por todos sus miembros.

c) *Junta de Vigilancia*. Es el órgano de supervisión y control creado por la sociedad, al que se confía la función primordial de mantener un permanente cuidado sobre el correcto manejo de los recursos de ésta, así como el apropiado comportamiento ético de sus socios y funcionarios contratados. La Junta de Vigilancia es integrada por socios electos para fungir en esos cargos.

Además de la existencia de los órganos de la sociedad de gestión, la función administrativa efectiva confiada a la sociedad de gestión depende de su capacidad para poder ejercer los derechos administrados. A fin de cumplir con esta función, *toda sociedad de gestión debe contar con un equipo de funcionarios y empleados profesionales que asuman un trabajo especializado en cada ámbito para el cual se les contrate*. Es decir, gestores de campo, administradores, contadores, abogados, y equipo de oficina que serán contratados para hacer un trabajo administrativo que permita cumplir con la finalidad de gestión.

Los funcionarios contratados no requieren tener el carácter de socios, pero responden ante éstos de su labor profesional.

A este equipo de trabajo se refiere la legislación al señalar la necesidad de medios personales, técnicos, financieros y materiales para cumplir su fin.

9.6.1. *Una gestión sana* requiere de la sociedad no verse influida por sus mismos usuarios o deudores. Además, incluye el deber de no tener afinidad o preferencia para algún socio en perjuicio del interés de los demás. Se prohíbe la arbitrariedad en el trato otorgado para cada uno de los socios.⁴⁸⁶

9.6.2. *Una gestión económica* implica el análisis de la rentabilidad del trabajo de gestión: rentabilidad de carácter económico y funcional. Debe recordarse que el carácter económico no persigue una ambición lucrativa. La rentabilidad económica es la relación que resulta del gasto administrativo y la obtención de remuneraciones para sus socios como resultado de la gestión.

⁴⁸⁶ Art. 122, párrafo 1º LDADC.

9.6.3. *Una gestión eficaz* será determinada por el éxito del trabajo y de las actividades realizadas con prontitud y diligencia. Para esto debe auxiliarse de todos los medios, procedimientos y acciones que le sean permitidas, así como contar con el mejor personal administrativo y legal que garantice la concurrencia de todos y cada uno de los factores de evaluación

A mayor número de socios, mayor será el repertorio de derechos dados en administración a la sociedad. Para que la gestión sea sana, económica y eficaz, requerirá más precisión y diligencia para hacer el trabajo de gestión.

9.7 Sociedad de gestión: de su patrimonio en caso de liquidación

Como resultado de la gestión efectuada por las sociedades de gestión, se genera un patrimonio propio de la misma. La liquidación de la sociedad por las causas reconocidas en la Ley, llevará aparejada la obligación de liquidar el patrimonio, debiendo cancelar en primera instancia las deudas y obligaciones contraídas.

También debe determinar el destino del patrimonio que resulte, imponiendo la prohibición de que éste no podrá ser repartido entre sus socios. A fin de resolver esta situación se debe señalar con claridad en sus estatutos de la sociedad, el destino que se dará a este patrimonio.⁴⁸⁷

10. Proceso de constitución de la sociedad de gestión

La sociedad de gestión como persona jurídica sin fines de lucro, para tener existencia legal debe cumplir con los siguientes trámites y requisitos de Ley:

10.1. Acto de constitución de la sociedad de gestión

El acto de constitución es un requisito formal. Se realiza en el momento preciso en que más de dos personas se reúnen con el objeto de crear una asociación. Dada su especialidad, la sociedad de gestión

⁴⁸⁷ Art. 116 Inc. 7, LDADC

debe procurar estar integrada por la mayor cantidad de socios, de modo tal que su existencia sea la expresión de la voluntad de una colectividad representativa del derecho gestionado.

Esta voluntad de asociación deberá quedar plasmada en escritura pública debidamente autorizada por Notario Público.

En esta escritura pública deberá hacerse constar cada una de las decisiones y pasos efectuados para constituir la sociedad de gestión, realizados por todos los socios que la integran, asociación que se constituye aún como sociedad de hecho al no contar con las autorizaciones administrativas señaladas por la ley.

10.2 Forma de integración de la sociedad de gestión

Su constitución se hace mediante la integración de una asamblea general de socios fundadores,⁴⁸⁸ que deciden por su espontánea voluntad unir esfuerzos a fin de lograr un objeto o finalidad común.

Al momento de integrarse, los socios decidirán las normas de organización así como de funcionamiento en general.

10.2.1. Asamblea general de socios. Como se indicó de previo, es la máxima autoridad con poder de decisión de la sociedad de gestión; integrada por la totalidad de socios que la conforman.

10.2.2. Junta Directiva. Electa de entre los socios que conforman la asamblea general, será la representante de la sociedad ante el público.

La figura destacada será la del presidente de esa Junta Directiva, que hará las veces de su representante legal.

10.2.3. Junta de Vigilancia. Es uno de los órganos esenciales en la labor de la sociedad. Es nombrada como la responsable de supervisar el buen manejo de la sociedad y el comportamiento ético y apropiado de sus socios en cuanto al respeto de las normas aprobadas por la asamblea general.

Éstos son órganos mínimos de integración de la sociedad, pero no los únicos.

⁴⁸⁸ Sólo podrán ser socios de la sociedad de gestión, personas naturales que sean autores o artistas intérpretes o ejecutantes, según la modalidad de derechos patrimoniales gestionados, así como los titulares de derechos exclusivos de esos derechos.

10.2.4. Órgano de Asistencia Social. Existe la posibilidad de crear el órgano de asistencia social, que será el responsable de la programación de propuestas de ayudas y apoyo asistencial a sus socios,⁴⁸⁹ así como de supervisar el correcto manejo de estos fondos, cuyo uso deberá ser de previo autorizado por la asamblea general.

Además del acto de constitución y elección de autoridades que representan a la sociedad de gestión, en este mismo acto la asamblea general procede a aprobar sus estatutos de funcionamiento.

10.3. Estatutos de la sociedad de gestión

Además del requisito legal de constitución de la sociedad de gestión a través de escritura pública, en el mismo acto de constitución los socios deberán aprobar los estatutos de la sociedad que son la expresión de su voluntad general, indicando los mecanismos de funcionamiento de la sociedad.

11. Diferencias entre sociedad de gestión y sociedad mercantil

Algunas de las diferencias más importantes existentes entre la sociedad de gestión y la sociedad mercantil, tanto en su carácter de constitución como de su funcionamiento, son:

- a) En cuanto a su forma de constitución, la sociedad de gestión en nuestro país para alcanzar su existencia dependerá de la autorización de la Asamblea Nacional al otorgarle el carácter de persona jurídica sin fines de lucro. Como tal también deberá registrarse ante la Dirección de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación (MINGOB), finalmente, en su calidad de sociedad de gestión deberá hacer su inscripción ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). Por su parte, la sociedad mercantil se constituye al momento de suscribir la escritura pública de constitución, y se reconoce ante el Registro Mercantil.

⁴⁸⁹ Nuestra ley establece que el porcentaje destinado a la asistencia social no deberá ser menor del 10%.

- b) El patrimonio de la sociedad de gestión se integra por *derechos otorgados en administración*. En la sociedad mercantil, "los socios se obligan a hacer aportaciones que han de contribuir a un fondo común, aportaciones que pueden consistir en bienes o servicios, determinados en el contrato".⁴⁹⁰
- c) La sociedad de gestión no podrá negarse a administrar los derechos de autores o titulares de derechos conexos que le fuesen encomendados,⁴⁹¹ y además deberá contratar con toda persona que le solicite la concesión sin exclusividad de los derechos gestionados.⁴⁹² En la sociedad mercantil los socios determinan sobre la admisión de nuevos asociados, y podrán aceptar o rechazar las solicitudes para integrar a otros, además de contar con libertad para establecer relaciones de negocio con otras personas.
- d) Respecto de su finalidad, la sociedad de gestión es *persona jurídica sin fines de lucro*; por su parte, la sociedad mercantil se caracteriza por tener como finalidad "la obtención de ganancias por la sociedad: *finalidad lucrativa*".⁴⁹³

⁴⁹⁰ Robleto Arana, Cristian Alberto. *Derecho de Sociedades Mercantiles*. Managua. 2006, p. 30.

⁴⁹¹ Art. 119, LDADC.

⁴⁹² Art. 125, LDADC.

⁴⁹³ Robleto Arana, Cristian Alberto. *Ibid.*

CAPÍTULO VI

REGISTRO DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

1. Oficina Nacional de Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos

La Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos es la instancia administrativa competente para conocer de la aplicación de las normas contenidas en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.⁴⁹⁴ Conocida como "ONDADAX", pertenece organizativa e institucionalmente al Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual ubicado en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.

1.1 Funciones de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Esta instancia tendrá como funciones:⁴⁹⁵

1.1.1. Hacer labor de promoción a la creación intelectual nacional. Por ejemplo: la realización de anuncios televisivos donde se indica la importancia de la creatividad y del respeto a su propiedad especial.

1.1.2. Permitir el fomento y difundir el derecho de autor y derechos conexos: tarea que ha efectuado a través del montaje de seminarios y capacitaciones, entre otras actividades de promoción.

1.1.3. Fortalecer la protección de la cultura y sus diferentes manifestaciones. Esta función no es exclusiva de esta instancia, pues la misma es competencia principal del Instituto Nicaragüense de Cultura, institución responsable de la protección, promoción y preservación de la cultura nacional.

El INC puede coadyuvar al trabajo efectuado como una labor conjunta entre instancias estatales.

⁴⁹⁴ La oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos fue creada con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Art. 129, LDADC.

⁴⁹⁵ Art. 129, LDADC.

1.1.4. Asumir el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, función que es exclusiva de esta instancia.

1.1.5. Fungir como árbitro en las resoluciones de conflictos que surgieran en lo relacionado con la materia, siempre que así se lo solicitaren las partes del conflicto.

1.1.6. Hacer promoción de cooperación internacional en la materia, tanto con las organizaciones internacionales creadas para regular la materia, como con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entre otras, así como con las entidades de gestión existentes.

1.1.7. Tener la función de control y regulación de las sociedades de gestión colectiva. Función abordada en el tema de Entidades de Gestión Colectiva.

1.2 Libros del Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos

Por mandato de Ley, la Oficina de Derechos de Autor y Derechos Conexos llevará los siguientes libros:⁴⁹⁶

1.2.1. Control de Sociedades de Gestión.

1.2.2. Obras literarias.

1.2.3. Obras artísticas y musicales.

1.2.4. Obras audiovisuales.

1.2.5. Programas de cómputo.

1.2.6. Fonogramas.

1.2.7. Interpretaciones o ejecuciones artísticas.

1.2.8. Contratos y otros actos conexos.

2. Registro de los derechos de autor y derechos conexos

El registro de los derechos conferidos por Ley a autores y artistas, así como de los derechos patrimoniales reconocidos a otros titulares, no se encuentran sujetos a la formalidad de registro para exigir su respeto, sin embargo, el registro sirve como un medio de prueba a quien registre la obra creativa.⁴⁹⁷

⁴⁹⁶ Art. 33, RLDADC.

⁴⁹⁷ Aunque el registro servirá sólo como medio de prueba, y se constituirá en presunción del derecho inscrito, este derecho no es irrefutable y podrá ser cancelado por decisión judicial cuando se demuestre que el registro realizado fue indebido. Art. 130, Inc. 2, LDADC.

2.1 Solicitudes de registro de derechos de autor y derechos conexos

2.1.1 Formularios de solicitud de registro

Para hacer efectivo el registro se deberá presentar una solicitud de registro a través de formularios que permiten inscribir obras, producciones artísticas, contratos y actos.⁴⁹⁸ Cada formulario corresponderá a una sola obra o acto.

Los formularios de solicitudes que contengan tachaduras o enmendaduras no serán aceptables para ser tramitado su registro.

El registro proporcionará un formulario para cada tipo de obra a inscribir.

2.1.2 Información contenida en la solicitud de inscripción

Las solicitudes de inscripción contendrán:⁴⁹⁹

2.1.2.1. El nombre de la persona que se reconocerá como autor, artista o productor de la obra.

2.1.2.2. La fecha de la divulgación de la obra creada o de su publicación cuando se trate de registro de derechos patrimoniales sobre ediciones de obras.

2.1.2.3. Como se ha indicado de previo, podrán registrarse además del derecho del autor, artista o productor de una obra, derechos o actos jurídicos a través de los cuales se puedan transferir derechos reconocidos por la Ley. Por ejemplo, el testamento para señalar nuevos titulares del autor o artista fallecido.

2.1.2.4. Todos los actos de cesión de derechos que consten en documentos que se podrán inscribir en el registro del derecho de autor y derechos conexos.

⁴⁹⁸ Art. 34 RLDADC.

⁴⁹⁹ Art. 130 LDADC.

2.1.2.5. El depósito de dos ejemplares o reproducciones de la obra, según el caso, de los cuales se destinará un ejemplar a la Biblioteca Nacional.⁵⁰⁰ Están exentas del cumplimiento de la obligación de depósito de los dos ejemplares, las personas que registren obras inéditas, como de programas de cómputo, quienes sólo presentarán un ejemplar que quedará resguardado por el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

*2.1.3 Información requerida en formularios de inscripción de registro.*⁵⁰¹

El solicitante de registros del derecho de autor, así como de derechos conexos, deberá indicar en el formulario de la solicitud de inscripción, los datos siguientes:

2.1.3.1. Nombre, nacionalidad y domicilio de la persona que hace la solicitud, quien deberá identificarse a través de su cédula de identidad o, en su defecto, con el comprobante de haberla solicitado.⁵⁰²

De tratarse de personas jurídicas como editoriales, etc., debe indicarse su razón social o denominación social, y su representante legal debe acompañar la documentación legal que le acredite como tal ante esa instancia.

2.1.3.2. Cuando se trate de herederos de derechos, que tramiten la inscripción de éstos, deberán señalar la fecha de fallecimiento del autor o del titular del derecho. Por ejemplo: herederos de un productor audiovisual.

2.1.3.3. Para inscribir derechos sobre obras anónimas o seudónimas se debe indicar el nombre del divulgador de la obra, mientras no se conozca al autor.

2.1.3.4. En el caso de traducciones, señalar el título de la obra que se desea inscribir en el idioma original.

⁵⁰⁰ La obligación de entregar dos ejemplares o reproducciones de la obra será independiente de la obligación de cumplir con el depósito legal regulado a través de la ley especial, que está a cargo de la Biblioteca Nacional.

⁵⁰¹ Art. 38, RLDADC.

⁵⁰² Art. 38 Inc. 6, RLDADC.

Para obras derivadas de otra, también se podrá indicar los anteriores títulos si hubiese tenido, así como su traducción al español si se requiere.

2.1.3.5. Para efectos de determinar tanto el trato de la obra como de su publicidad para la divulgación de su inscripción, se deberá señalar dentro del formulario si se trata de la inscripción de una obra inédita o ya publicada.

2.1.3.6. Indicar la naturaleza de la obra a inscribirse: si se trata de una obra original, derivada o de una individual, en colaboración o colectiva; además de cualquier información indispensable para identificar a la obra. La ley establece algunos requisitos legales especiales exigibles para cada tipo de obra; los cuales serán considerados posteriormente en este capítulo.

2.1.3.7. En el caso que se trate de inscripciones de obras extranjeras, se deberá señalar el país de procedencia de éstas.

2.1.3.8. De tratarse de obras no divulgadas, así como de las que han sido publicadas, se deberá indicar la fecha en que se hubiese creado la obra o la fecha de su primera publicación cuando ya hubiese sido divulgada y publicada.

2.1.3.9. La inscripción de derechos transferidos de modo contractual o tramitación de una inscripción hecha por representación debe estar sustentada en la documentación legal que pruebe el derecho que se solicita sea registrado.

2.1.3.10. Señalar lugar para escuchar notificaciones.

2.1.3.11. Se debe indicar la petición realizada de modo claro y preciso del derecho a inscribir.

2.1.3.12. Finalmente, una vez cumplidos los requisitos e información requerida, en el formulario de solicitud se deberá hacer la cancelación del pago de la tasa de derechos por inscripción y servicios.

2.2. De las tasas por derechos de inscripción y otros servicios

A continuación se detalla las tasas por derecho de inscripción y servicios:⁵⁰³

Servicio de información	\$ CA 10.00
Registro de obras literarias	\$ CA 40.00
Registro de fonogramas	\$ CA 70.00
Registro de programa de cómputo	\$ CA 100.00
Registro de contrato y actos modificativos	\$ CA 20.00
Registro de obras audiovisual o radiofónica	\$ CA 70.00
Registro de fotografías	\$ CA 20.00
Registro de otras obras artísticas o científicas	\$ CA 20.00

La moneda utilizada para determinar las tasas por derechos de inscripción y servicios es el *peso centroamericano*, aunque el legislador plantea que podrán cancelarse estos aranceles en moneda nacional de acuerdo con el tipo de cambio autorizado por el Banco Central.

Las reformas realizadas al Reglamento de la Ley⁵⁰⁴ permiten conferir un nuevo beneficio a las personas naturales que deseen hacer efectivo su derecho a registrar su obra: se concede un descuento del 75% sobre el valor total de las tasas por registro, es decir, que el autor de una obra literaria sólo pagará una tasa de \$CA10.00 (diez pesos centroamericanos).

No obstante, el otorgamiento de este descuento será aplicable a la persona que acompañe constancia de trabajo, constancia de ingreso o documento emitido por el Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME).

Este descuento no beneficiará a las personas jurídicas, las que deberán hacer la cancelación de la totalidad de las tasas por registro indicadas.

⁵⁰³ Art. 55 RLDADC. El inciso 6 de este artículo regulado en la Ley antes de ser modificada fue suprimido, dejando sin efecto la disposición que indicaba el pago de una tasa por formato de solicitud correspondiente a \$CA 2.00.

⁵⁰⁴ Art. 9 Decreto 24 – 2006 Reformas al Decreto 22 – 2000.

3. Requisitos especiales para inscripción y registro

Además de los requisitos e información señalados de previo, que se deberán presentar al momento de llenar los formularios de solicitud de inscripción de obras, por ley se señalan requerimientos especiales que deben cumplirse al solicitar el registro de ciertos tipos de obras detalladas a continuación:

*3.1 Inscripción de obras literarias*⁵⁰⁵

En este tipo de obras se requerirá señalar nombre, razón o denominación social *tanto* del editor como del impresor, así como de su dirección; el número de la edición y el tiraje realizado para la edición; el tamaño, número de páginas; si se trata de edición rústica o de lujo, y cualquier otra característica que permita a la Oficina Nacional de Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos hacer la identificación de la obra.

*3.2 Inscripción de obras musicales*⁵⁰⁶

Se requerirá señalar la identificación de la obra, determinando el género al que pertenece, así como su ritmo; si la grabación se realizó para ser distribuida comercialmente o no, indicar el nombre del productor fonográfico y año de su realización. La canción que no contengan musicalización se inscribirá como obra literaria.

*3.3 Inscripción de obras audiovisuales y radiofónicas*¹⁸²

Debe señalar nombres y datos de todos los coautores según la Ley o el contrato pactado. Asimismo, los datos del productor de la obra, nombre, razón o denominación social; los nombres tanto de los artistas principales como de los demás que sean parte del elenco artístico y formen parte de la ficha técnica de la obra. Se hará una breve descripción del argumento de la obra. En obras extranjeras debe indicarse el país de procedencia, género, clasificación, metraje, duración, año de realización o primera publicación.

⁵⁰⁵ Art. 39 RLDADC.

⁵⁰⁶ Art. 40 RLDADC.

¹⁸² Art. 48 RLDADC.

3.4 Inscripción de obras de artes plásticas⁵⁰⁷

Se debe hacer⁵⁰⁸ la descripción de los elementos que integran la obra e identificarle, dando a conocer qué le hace diferente de otras de su género; el lugar de ubicación de ser obra publicada o edificada, y demás datos de su publicación.

3.5 Inscripción de obras dramáticas y similares⁵⁰⁹

Se debe señalar⁵¹⁰ la clase de obra que se inscribe, duración de la obra, así como una breve descripción del argumento, música o movimientos. Cuando la obra dramática o similar esté fijada en un soporte material, se deberá hacer el señalamiento de los datos de la fijación y ficha técnica. En especial, debe indicarse si la fijación se hizo con fines comerciales.

3.6 Inscripción de interpretaciones o ejecuciones

Se debe indicar⁵¹¹ los nombres y datos de todos los intérpretes o ejecutantes; nombre de la agrupación y del director de tratarse de grupos musicales o sociales y orquestas.

Nombrar la obra interpretada o ejecutada y el nombre de su autor; el año en que se realizó la interpretación o ejecución, así como si fue fijada en un soporte material de naturaleza fonográfica o audiovisual o su publicación.

3.7 Inscripción de producciones fonográficas

Se debe señalar⁵¹² al solicitante con su nombre y datos. De ser persona distinta del productor deberá, además, señalar la calidad de su representación con el documento que así lo acredite, es decir, el poder legal de representación.

⁵⁰⁷ Se consideran obras de artes plásticas: cuadros, esculturas, pinturas, dibujo grabado, obra fotográfica y producciones que resulten de procedimientos análogos a fotografías.

⁵⁰⁸ Art. 42 RLDADC.

⁵⁰⁹ Las obras similares a obras dramáticas son aquellas denominadas obras dramático-musicales, coreográficas, y otras de esa misma naturaleza.

⁵¹⁰ Art. 44 RLDADC.

⁵¹¹ Art. 46 RLDADC.

⁵¹² Art. 47 RLDADC.

Respecto del fonograma, se debe indicar el título en su idioma original, de encontrarse en lengua extranjera se debe presentar su traducción al español; debe señalar si es un fonograma inédito o publicado.

Identificar al productor: nombre, razón o denominación social y demás datos. Año en que se realizó la fijación o de su primera publicación.

De contener la fijación fonográfica más de una obra creativa se debe indicar el título de las obras fijadas y los nombres de sus autores; hacer una identificación de los principales artistas, intérpretes o ejecutantes que intervienen en la fijación.

3.8 Inscripción de emisiones de radiodifusión

Se debe señalar⁵¹³ identificación del organismo de radiodifusión; señalar las obras, programas y producciones en emisión; fechas y lugares de las transmisiones. Si existe una fijación material sonora o audiovisual de la emisión, indicar si se hizo con fines comerciales o no. Año en que se hizo la emisión y la ficha técnica.

3.9 Inscripción de programas de cómputo

Se debe señalar⁵¹⁴ identificación del productor: nombre, razón o denominación social y demás datos; identificación de los autores (excepto si se trata de obras anónimas o colectivas); año en que se creó el programa, el de su primera publicación; las versiones sucesivas a la primera y sus indicaciones de identificación.

La descripción del programa de cómputo deberá ser breve y hacer un detalle de las herramientas técnicas usadas para su creación, funciones y tareas realizadas por el programa; su implementación respecto de otros equipos y toda característica que le diferencie e identifique respecto de otros programas de cómputo de su mismo género.

El programa de cómputo está protegido por el derecho de confidencialidad.⁵¹⁵

⁵¹³ Art. 48 RLDADC.

⁵¹⁴ Art. 45 RLDADC.

⁵¹⁵ Art. 52 RLDADC.

3.10 Para inscripción de otro tipo de obras⁵¹⁶ se debe señalar:⁵¹⁷

El tipo de obra que se inscribe, así como una descripción de sus características que le identifiquen.

4. Efectos del registro y simbología

4.1 Efectos del registro

Cumplidas las formalidades y requisitos señalados por la Ley, efectuada la inscripción, se asigna un registro por orden numérico y cronológico.⁵¹⁸ La inscripción, una vez completada, será de carácter público; exceptuándose las obras inéditas o programas de cómputo.⁵¹⁹

4.2. Simbología usada para señalar el registro de las obras

Las obras registradas podrán usar la simbología © antepuesta al nombre del autor, titular o cesionario para denotar al público que han sido inscritos los derechos de explotación, que han sido reservados y protegidos por Ley ante terceros. Además, se debe indicar el lugar y el año de la divulgación realizada.

También se podrá usar el símbolo (P) para las copias de fonogramas, antepuesto al nombre del productor o cesionario y el año de publicación.

La simbología señalada se debe colocar en forma clara y fácilmente visible al público en general; de ese modo se garantizará el derecho adquirido a través de la inscripción de los mismos.

⁵¹⁶ La denominación de otras obras está referida a obras de arquitectura, ingeniería, mapa, croquis, obras plásticas de geografía, ingeniería, topografía, arquitectura, y de las ciencias en general.

⁵¹⁷ Art. 43 RLDADC.

⁵¹⁸ Art. 53 RLDADC.

⁵¹⁹ Art. 37 RLDADC.

CAPÍTULO VII

PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS: MEDIDAS CAUTELARES, ACCIONES PENALES Y CIVILES

1. Generalidades

La regulación y protección realizada por el Estado al derecho concedido al particular que tiene titularidad⁵²⁰ sobre un derecho exclusivo de explotación, ya sea de su creación como de su trabajo intelectual, ha conllevado a través del tiempo la adopción y aplicación de normas jurídicas coercitivas con carácter imperativo e impositivo que restringe a las sujetos de toda sociedad el usar indebidamente o abusar de esos derechos.

Es así que, con el transcurso del tiempo y el desarrollo de las instituciones de derecho se ha avanzado en la adopción de normas penales que sancionan las conductas y acciones que violentan el régimen de protección concedido por el derecho especial que representa el derecho de autor y los derechos conexos. Afectación que por su trascendencia del ámbito penal al ámbito económico ha llevado al legislador ha ocuparse de la adopción de normas que permitan resarcir el daño material y económico ocasionado al perjudicado; ello sin perjuicio de las sanciones penales ya impuestas, permitiendo al afectado acudir a la vía judicial civil correspondiente a hacer efectiva su acción.

Es importante recordar que la función del derecho no es servir de instrumento de corrección o compensación, sino de prevención. De allí que, además de la posibilidad de sancionar comportamientos y acciones contrarias a derecho o demandar el pago de daños y perjuicios, el legislador plantea la posibilidad de hacer una labor de prevención del ilícito a través de medidas preventivas que se aplicarán como mecanismos de protección previos.

⁵²⁰ Debe recordarse que la titularidad originaria del derecho de autor corresponde al autor con la sola creación de su obra, así también se reconoce la titularidad del artista, intérprete o ejecutante sobre la explotación de su trabajo intelectual al momento de su ejecución; no obstante, lo planteado el legislador reconoce la titularidad de derechos relacionados con las obras o ejecuciones artísticas a las personas ajenas al autor o artista, que a través de alguna de las formas de adquisición señaladas por la Ley adquieren el derecho de realizar la explotación total o parcial de toda o parte de la obra o trabajo intelectual.

Estas medidas preventivas como las acciones penales y civiles se estudian en le presente capítulo, como una parte fundamental del estudio integral de la materia y que representan un mecanismo de garantía de la efectiva del derecho sustantivo a través de procesos, procedimientos y acciones legales existentes que procuran hacer justicia a los creadores, artistas o titulares de derecho que han invertido en el desarrollo de la humanidad y esperan que se les dé protección a su trabajo intelectual como parte de incentivo a su labor de creación o de inversión económica efectuada por muchos empresarios.

2. Regulación de Medidas Cautelares

Las medidas cautelares se regulan mediante la legislación nacional especial y constituyen normas establecidas en el ámbito del orden penal. La idea de prevenir o sancionar la consumación de un daño o ilícito como forma de evitar la comisión de un mal mayor por parte del individuo ante la sociedad, así como la posibilidad de castigar las conductas inapropiadas y que lesionan los derechos de los particulares, justifica la intervención del Estado en las conductas de sus ciudadanos, al establecer las normas que regula el derecho penal.⁵²¹

Algunas de estas disposiciones legales tienen una función de prevención y otras de corrección de las conductas que constituyen ilícitos o delitos.

2.1. Regulación de Medidas Cautelares.

La medida cautelar o preventiva sirve como mecanismo de "Precaución o medio empleado para impedir el deterioro o pérdida de bienes (medida conservatoria)".⁵²²

Asimismo, esas medidas permiten el aseguramiento de pruebas que servirán dentro de un proceso legal, evitando que estas pruebas sean desaparecidas o transformadas.⁵²³

⁵²¹ *Derecho Criminal o Penal*, definido como el "Derecho que tiene por objeto prevenir y reprimir los hechos considerados lesivos del orden social". Capitant, Henry. *Op. cit.* p. 206.

⁵²² *Ibid.* p. 389.

⁵²³ Lypszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos.* *Op. cit.* p. 551.

2.2. Momento de solicitar la medida cautelar.

*La solicitud de cualquiera de las medidas cautelares procederá en cualquiera de los siguientes momentos:*⁵²⁴

2.2.1. Antes de presentar la acción judicial correspondiente, como medidas previas que posteriormente se fundamentarán con una acción legal de fondo.

2.2.2. Al momento de interponer la demanda del fondo.

2.2.3. Durante la sustanciación del asunto de fondo en la vía judicial.

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos señala que el perjudicado podrá interponer su solicitud "en caso de violación de su derecho" o como "medidas de protección provisional".⁵²⁵

Respecto al momento de solicitar la adopción de las medidas cautelares, así como de la autoridad competente para conocer de éstas debe señalarse que si la medida cautelar se solicita previo a la interposición de la acción legal, será juez competente para conocer de ellas, el Juez de Distrito al cual se someta la sustanciación de la acción legal de fondo. De tratarse de medidas cautelares dictadas por el Juez de Distrito al que se está sometiendo el conocimiento de la acción legal de fondo, éste también será competente para conocer del fondo del asunto y de las medidas cautelares.

2.3. Autoridad Judicial Competente

La autoridad competente para conocer de la solicitud de medidas cautelares previas a la interposición de la acción legal de fondo será el Juez de Distrito Civil⁵²⁶ de la jurisdicción donde haya tenido efecto o pueda tener efecto el ilícito⁵²⁷.

Si las medidas cautelares se solicitaran durante la tramitación del proceso de la acción de fondo, también será competente de conocer de las mismas durante la tramitación de ese proceso. Es decir, tratándose

⁵²⁴ *Ibid.*

⁵²⁵ Art. 97, LDADC

⁵²⁶ Art. 98, In fine, LDADC.

⁵²⁷ Art. 103, Inc. 1º, LDADC

de un juicio civil lo será el juez civil que conoce de la causa, y si se tratara de un juez penal,⁵²⁸ será competente para dictar esas medidas

2.4. Adopción de Medidas Cautelares

La legislación internacional adoptada en materia de protección del derecho de autor contempla la adopción de medidas cautelares.⁵²⁹

⁵²⁸ Art. 108, bis 1 y bis 2, LDADC

⁵²⁹ Art. 16, Convenio de Berna; Art. 46, 50 y 59, ADPIC.

Art. 16, convención de Berna.

“Artículo 16. [Ejemplares falsificados: 1. Comiso; 2. Comiso de la importación; 3. Legislación aplicable]

1) Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal.

2) Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a las reproducciones procedentes de un país en que la obra no esté protegida o haya dejado de estarlo.

3) El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país.”

Arts. 46, 50 y 59, ADPIC.

“Artículo 46. Otros recursos.

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales, de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán, además, facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales, de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

Sección 3: Medidas Provisionales. Artículo 50. 1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

i. evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

ii. preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho, y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la

Nuestra legislación establece como medidas cautelares el cese de la actividad ilícita que implica:

"1) La prohibición de realizar los actos en que consista...

2) La retirada de la circulación de los ejemplares ilícitos y su destrucción...

3) El decomiso y destrucción de los materiales e implementos utilizados en la producción o creación o comercialización de los bienes ilícitos...

4) El decomiso de la evidencia documental relevante a la infracción..."⁵³⁰

Otras medidas cautelares adoptadas de acuerdo con la ley, son:

Prohibición o suspensión de la infracción, secuestro de ejemplares de reproducción ilícitos, así como los medios o instrumentos utilizados; señalando el depósito de los ingresos obtenidos que se encuentren como resultado de los actos indebidos.

que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o a 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultados de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

Artículo 59. Recursos. Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto. "

⁵³⁰ Art. 98, LDADC.

2.5. *Del Procedimiento de Adopción de Medidas Cautelares.*

2.5.1. *Procedimiento de Solicitud de Medidas Cautelares.*

Para efectos de solicitar la adopción de alguna de las medidas cautelares,⁵³¹ el interesado deberá presentar un escrito de solicitud dirigido al Juez de distrito competente; para efectos de dictar la aplicación de las mismas se tendrá en cuenta el criterio de urgencia que concurra para asegurar el derecho del interesado.

2.5.1.1. Cuando no se expresara en el escrito de solicitud la urgencia o premura para la adopción de las medidas, el juez mandará dentro de tercero día a oír a las partes y resolverá al día siguiente lo que tenga a bien.

2.5.1.2. Cuando se expresara en el escrito de solicitud la urgencia de adoptar las medidas, el Juez dictará las mismas sin mediar audiencia a la otra parte.

Las únicas causales que justifican la adopción de estas medidas cautelares como urgentes son:⁵³²

- a) Cuando el retraso en la adopción de la medida causara daños irreparables
- b) Cuando existiera certeza de la destrucción o desaparición de ejemplares, medios o ingresos empleados u obtenidos durante la violación del derecho y que puedan ser utilizados en juicio como pruebas contra los acusados.

Cuando las medidas cautelares se soliciten como medidas previas al juicio de fondo, el solicitante deberá interponer la acción legal de fondo en el plazo de veinte días contados a partir de la realización de las mismas.

2.5.1.3. *Solicitud de Fianza para ejecución de Medidas Cautelares.*

Previo a la aprobación de medidas cautelares, la autoridad judicial que conoce de la solicitud deberá decidir sobre la *procedencia del pago de*

⁵³¹ Art. 103, Inc. 2º, LDADC.

⁵³² *Ibid.*

una fianza de parte del solicitante para responder por los posibles perjuicios, así como de las costas legales sobrevinientes al afectado por las medidas solicitadas.

La decisión del judicial de aceptar la solicitud de adoptar medidas cautelares con carácter de urgencia, faculta al juez requerir del solicitante las pruebas razonables que le brinden certeza que el derecho alegado como violentado o posiblemente a violentar se encuentra en inminente peligro.⁵³³

2.5.2. De la resolución judicial que adoptan las medidas cautelares.

La resolución del juez sobre la procedencia de las medidas cautelares, su carácter de urgencia de haberse requerido y la decisión de establecer una fianza pecuniaria, deberán señalarse en forma de sentencia interlocutoria; decisión que será recurrible dentro de tercero día ante el superior jerárquico de este juez.

El recurso interpuesto ante el superior del juez que emitió la resolución de las medidas cautelares no suspenderá su ejecución y aplicación.

2.5.4. Caducidad en la ejecución de Medidas Precautorias.

Cuando la medida cautelar se hubiese dictado como medida previa al juicio sobre la acción legal del fondo del asunto, caducará de pleno derecho si en el plazo de veinte días después de aplicadas, el solicitante no promueve o inicia la acción legal sobre el fondo del asunto correspondiente.

3. Derecho Penal: Derecho de Autor y Derechos Conexos

La regulación de medidas cautelares y sanción del delito contra el derecho de autor o derechos conexos, algunos países lo hacen a través de sus códigos penales; sin embargo, a la fecha, en nuestro país estas normas están reguladas a través de la ley especial de la materia.⁵³⁴

⁵³³ Art. 103, Inc. 8, LDADC.

⁵³⁴ No obstante lo señalado, la Asamblea Nacional ha aprobado recientemente en lo general y particular el Capítulo IX del Código Penal, en lo concerniente a la tipificación y sanción de los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos. Contemplándose en la redacción del texto aprobado, lo siguiente:

“Artículo 247. Ejercicio no autorizado del derecho de autor y derechos conexos.

Será sancionado con noventa a ciento cincuenta días multa o prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer el cargo, profesión, oficio, industria o comercio

relacionado con la conducta delictiva, quien contraviniendo la ley de la materia, y con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, realice cualquiera de los actos siguientes sin autorización escrita del titular del derecho:

- a) La traducción, arreglo u otra transformación de la obra;
- b) La comunicación pública de una obra o fonograma por cualquier forma, medio o procedimiento, íntegra o parcialmente.
- c) La retransmisión, por cualquier medio alámbrico o inalámbrico de una emisión de radiodifusión;
- d) La reproducción de un mayor número de ejemplares que el establecido en el contrato;
- e) La atribución falsa de la autoría de una obra;
- f) La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida tecnológica implementada por el titular del derecho para evitar la utilización no autorizada de una obra o fonograma;
- g) La fabricación, importación, distribución y comercialización, o quien proporcione mecanismos, dispositivos, productos o componentes, u ofrezca servicios de instalación para evadir medidas tecnológicas enunciadas en el literal anterior;
- h) La alteración, supresión de información sobre gestión de derechos;
- i) La importación, distribución, comercialización, arrendamiento o cualquier otra modalidad de distribución de obras o fonogramas cuya información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada.

Artículo 248. Reproducción ilícita.

Será sancionado con trescientos a quinientos días de multa o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva, quien contraviniendo la Ley de la materia y con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, realice cualquiera de los siguientes actos sin autorización escrita del titular del derecho:

- a) La reproducción, total o parcial, de una obra o fonograma por cualquier medio, forma o procedimiento;
- b) La distribución de ejemplares de una obra o fonograma por medio de venta, arrendamiento, préstamo público, importación, exportación o cualquier otra modalidad de distribución;
- c) La fijación de la actuación de un artista intérprete o ejecutante, y
- d) La fijación de una emisión protegida para su ulterior reproducción o distribución.

Artículo 249. Delitos contra Señales Satelitales protegidas.

Será sancionado con trescientos a quinientos días de multa o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva, quien contraviniendo la Ley de la materia y con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, realice cualquiera de los siguientes actos sin autorización escrita del titular del derecho:

- a) La retransmisión o distribución al público de una señal portadora de programas, sea por medios alámbricos o inalámbricos u otro medio o procedimiento similar;
- b) La decodificación de una señal codificada portadora de programas;
- c) La fijación o reproducción de las emisiones;
- d) La fabricación, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, arrendamiento o cualquier otra forma de distribución o comercialización de dispositivos o sistemas que sirvan para decodificar una señal codificada portadora de programas.

Artículo 250. Protección de Programas de Computación.

Será sancionado de trescientos a quinientos días de multa o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva, quien contraviniendo la Ley de la materia fabrique, distribuya o venda mecanismos o sistemas que permitan o faciliten la supresión no autorizada de dispositivos técnicos que se hayan autorizado para evitar la reproducción de programas de computación.

Algunos países contemplan la tipificación de los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos por separado; sin embargo, la legislación nacional establece una misma tipificación para los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, al indicar que se penalizará al que "violare los derechos de autor, del artista intérprete o ejecutante, del productor de fonograma u organismo de radiodifusión".⁵³⁵

3.1. Autoridad Judicial Competente.

El procedimiento penal aplicable será el determinado por el Código Procesal Penal de nuestro país. La autoridad competente para conocer de la tramitación de la acción penal será el juez penal que resulte competente en razón de su jurisdicción y delito imputable al procesado.

3.2. Determinación de los delitos.

En el ámbito de la determinación de los delitos cometidos contra el derecho de autor o derechos conexos, se advierte la importancia legal de señalar los términos precisos y adecuados como "violar" o "lesionar".⁵³⁶

Asimismo, nuestra legislación ha retomado la sugerencia de la doctrina que indica que no es recomendable establecer tipos penales abiertos,⁵³⁷ sino el establecer de modo descriptivo y preciso los delitos cometidos contra el derecho de autor o derechos conexos; señalando sus peculiaridades y reglas para la designación de las conductas ilícitas en la ley penal.⁵³⁸

Artículo 251. Circunstancias agravantes y atenuantes.

Las sanciones previstas en los artículos anteriores, se incrementarán en una tercera parte en sus límites mínimos y máximos, cuando recaigan sobre una obra no destinada a la divulgación o cuando se efectúe deformación, mutilación u otra modificación, que afecten o pongan en peligro el decoro o la reputación de las personas.

Las sanciones previstas en los artículos anteriores, se reducirán en una tercera parte si se realizaran sin el propósito de obtener un beneficio económico, para sí o para un tercero.

⁵³⁵ Art. 106, LDADC.

⁵³⁶ Lypszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. cit. p. 557.

⁵³⁷ Los tipos penales abiertos son aquellos en que el legislador plantea como delito toda violación al derecho protegido sin determinar las circunstancias y elementos que deben existir para determinar si cumple o no la conducta con el carácter de incriminatoria o no.

⁵³⁸ Lypszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. cit. p. 556.

Contrario a la medida cautelar, el delito⁵³⁹ es una acción sobre el fondo del asunto al sancionar la conducta ilícita por ley.

Según Delia Lypszyc, la conducta típica⁵⁴⁰ se divide en tres clases:

3.2.1. Lesiones al derecho moral.

3.2.2. Lesiones al derecho patrimonial.

3.2.3. Lesiones mixtas (al derecho moral y patrimonial).⁵⁴¹

Asimismo, la doctora Lypszyc señala que para que intervenga la tutela penal del Estado deben concurrir los siguientes elementos:

- a) Que la obra se trate de una creación protegida.
- b) Que la utilización de la obra no sea como resultado de alguna limitación al derecho de autor señalada por Ley, sino de una utilización indebida.
- c) Que la obra no sea de dominio público y su protección esté vigente.
- d) Que la Ley señale con precisión la conducta como ilícita, es decir, esté tipificada como ilícito.
- e) Que exista dolo⁵⁴² en la conducta del que comete el ilícito.
- f) Que exista o no la intención de lucro del que comete el ilícito.

⁵³⁹ El delito es “En su acepción más amplia, hecho ilícito... (Der. Pen.). a) En sentido más amplio y como sinónimo de infracción (preferentemente designado con el nombre de *delito penal*), todo hecho ilícito sancionado con una pena”. Capitant, Henry. *Op. cit.* p. 194.

⁵⁴⁰ En el derecho penal, la descripción de la conducta tanto ilícita como típica permite al Estado sancionar sólo al sujeto que violenta la ley por acción u omisión; tipificar el delito es garantía constitucional a todo ciudadano del principio de legalidad y de restringir toda arbitrariedad.

⁵⁴¹ Lypszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos. Op. cit.* p. 557.

⁵⁴² Dolo: “Maniobras empleadas por una persona con el fin de engañar a otra y determinarla a otorgar un acto jurídico”. Capitant, Henry. *Op. cit.* p. 234.

2.2.1. *Lesiones al Derecho Moral*

La lesión o ilícito del derecho moral implica la violación al derecho personal que le asiste al autor como padre de la obra y su derecho a exigir el respeto a la integridad de ella. Es decir, que se trata de la *violación al derecho moral de paternidad, integridad del autor y divulgación* de su creación intelectual; situación que podrá tratarse de un acto donde se carece del consentimiento del autor o de aquellos casos donde se violenta el consentimiento ya concedido.

Dentro de las *lesiones al derecho moral* contempladas en nuestra legislación se encuentran:

2.2.1.1. Utilizar el título de una obra⁵⁴³ sin el consentimiento de su autor o titular. La comisión de ese delito se pena de uno a dos años de prisión.⁵⁴⁴

2.2.1.2. Traducir, arreglar o hacer cualquier tipo de transformación a la obra⁵⁴⁵ sin consentimiento del autor. Delito que es penado con uno a dos años de prisión.⁵⁴⁶

2.2.1.3. Comunicar públicamente la obra o fonograma sin consentimiento del autor o titular de los derechos.⁵⁴⁷

Delito sancionado con uno o dos años de prisión.⁵⁴⁸ Asimismo, le será aplicable a este ilícito en los casos que una vez vencido el plazo autorizado por el autor o titular, se continúe realizando la comunicación pública de la obra, conducta sancionada con la misma pena.⁵⁴⁹

⁵⁴³ Para la procedencia de este delito se requiere que el título de la obra sea original y que la individualice de otras de su mismo género; norma que es aplicable para aquellos casos en que existiera posibilidad de confusión entre ambas obras. Debe recordarse que de acuerdo con el Art. 17, LDADC el mismo queda protegido como parte de la obra.

⁵⁴⁴ Art. 106, Inc. 1, LDADC.

⁵⁴⁵ Delito donde se violenta el derecho de integridad de la obra, Art. 19, Inc. 2, LDADC.

⁵⁴⁶ Art. 106, Inc. 2, LDADC.

⁵⁴⁷ Delito donde se violenta el derecho de divulgación de la obra. Art. Art. 19, Inc. 3, LDADC.

⁵⁴⁸ Art. 106, Inc. 2, LDADC.

⁵⁴⁹ Art. 106, Inc. 6, LDADC.

2.2.1.4. Atribuirse falsamente la calidad de autor, artista o productor de una obra ante el registro de la propiedad intelectual,⁵⁵⁰ a sí mismo o a tercera persona. Conducta sancionada con una pena de dos a tres años de prisión.

2.2.1.5. Agravantes en la comisión de los delitos contra el derecho moral:

La penalización de los delitos señalados se agravará y elevará hasta en un tercio de la pena impuesta en aquellos casos donde dentro de la comisión de la conducta ilícita concurre cualquiera de los siguientes *agravantes*:⁵⁵¹

2.2.1.5.1. Realizar una conducta ilícita contra la obra que no se haya destinado a divulgación.⁵⁵² Ej.: divulgar una obra inédita la cual su autor aún no decidiera dar a conocer al público.

2.2.1.5.2. Atribuirse falsamente la paternidad de una obra, también conocido como delito de "*Plagio*".⁵⁵³

Según la doctrina, *plagio* es "Apoderamiento ideal de todos o de algunos elementos originales contenidos en la obra de otro autor, presentándolos como propios"⁵⁵⁴.

Este plagio puede ser: "Burdo o servil" cuando la apropiación que se hace de la obra es total o cuasi total por quien comete el ilícito, e "*Inteligente*", cuando se trata de disimular el delito o si se trata del apoderamiento de algunos elementos originales o sustanciales de la obra.

Debido al carácter tan delicado de este tema se indica que se debe atender a las semejanzas existentes entre obras implicadas y no sus diferencias; ya que carece de relevancia qué hace distinta a la obra nueva de la plagiada, sino semejante.

2.2.1.5.3. Deformar, mutilar o hacer modificaciones perjudiciales a la obra de modo que se atente contra la reputación o decoro de la persona protegida por ley. Ej. Cuando el autor conceda permiso de

⁵⁵⁰ Art. 107, Inc. 3, LDADC.

⁵⁵¹ Art. 108, LDADC.

⁵⁵² Violación al derecho de divulgación.

⁵⁵³ Violación al derecho moral de paternidad.

⁵⁵⁴ Lypszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Op. cit. p. 567.

traducir la obra, pero como resultado de traducción se plasme un contenido distinto del expresado por el autor y que pudiera ser perjudicial a su reputación.

Así se plantean como lesiones al derecho moral más perjudiciales:

a. *Lesión al derecho de paternidad*: Al omitir el nombre del autor o cambiarlo.

b. *Lesión al derecho de integridad*: Al transformar la obra sin autorización o abusar de la autorización brindada para hacer la transformación.

2.2.2. *Lesiones al Derecho Patrimonial*

La lesión o ilícito del derecho patrimonial implica la violación al derecho de explotación exclusiva que la ley le otorga al titular de los derechos en calidad de propiedad especial. Se trata de la *violación al derecho de explotación de la creación intelectual*; situación que podrá tratarse de un acto donde se carece del consentimiento del autor o de aquellos casos donde se violenta el consentimiento ya concedido.

Entre las *lesiones al derecho patrimonial* nuestra legislación señala:

2.2.2.1. Vender, arrendar, importar o realizar cualquier tipo de distribución de la obra o fonograma⁵⁵⁵ sin consentimiento de su autor o titular. La comisión de ese delito se sanciona con pena de uno a dos años de prisión.

2.2.2.2. Distribuir o retransmitir alámbrica o inalámbricamente una emisión de radiodifusión o televisión sin consentimiento del titular. Delito que es penado de uno a dos años de prisión.⁵⁵⁶

2.2.2.3. Abusar del permiso otorgado por el autor o titular para reproducir o distribuir un número mayor de ejemplares que el autorizado. Así como continuar reproduciendo o distribuyendo ejemplares de la obra, una vez vencido el plazo otorgado contractualmente. Delito que es sancionado con pena de uno a dos años de prisión.⁵⁵⁷

⁵⁵⁵ Art. 106, Inc. 4, LDADC.

⁵⁵⁶ Art. 106, Inc. 5, LDADC.

⁵⁵⁷ Art. 106, Inc. 6, LDADC.

2.2.2.4. Interrumpir mediante acción judicial o administrativa la utilización y explotación lícita y pacífica de la obra por parte de su titular, al suplantar al verdadero titular de modo falso e indebido. Delito que es penado de uno a dos años de prisión.⁵⁵⁸

2.2.2.5. Falsear la información relacionada con el uso o explotación económica de la obra,⁵⁵⁹ de modo que se cause perjuicio al derecho del autor, titular del derecho de explotación de la obra. Este delito sancionado con pena de uno a dos años de prisión.⁵⁶⁰

La penalización del delito de falsedad sobre las declaraciones referidas al uso o explotación de la obra están directamente relacionadas con:

2.2.2.5.1. Certificaciones de ingresos. (Ej. Declaración falsa de ingresos en un contrato de representación teatral donde se paga al autor un porcentaje sobre el valor total de entrada del público reportado en taquilla).

2.2.2.5.2. Repertorio utilizado. (Ej. Establecimiento comercial que niegue usar en su negocio la música de artistas para negarse a pagar por la licencia de uso brindada por la sociedad de gestión respectiva).

2.2.2.5.3. Identificación de los autores. (Ej. Negarse dolosamente a reconocer la verdadera autoría de padre de la obra, alegando tener consentimiento de un autor distinto al verdadero para evadir su responsabilidad).

2.2.2.5.4. Autorización obtenida. (Ej. Indicar que cuenta con el consentimiento del autor para explotar la obra cuando no media dicha autorización; se debe recordar que la ley es formalista y exige una autorización expresa y escrita).

2.2.2.5.5. Número de ejemplares o alteración de datos. (Ej. El legislador exige del editor de una obra la elaboración de un documento notariado indicando el número de ejemplares de la obra reproducidos; la falta de determinación de esta información acarrea la nulidad del contrato de edición).

⁵⁵⁸ Art. 106, Inc. 7, LDADC.

⁵⁵⁹ La penalización de la falsedad sobre declaraciones referidas al uso o explotación de la obra se definen como aquella documentación relacionada a: Certificaciones de ingresos (Ej. Declaraciones de ingresos en los contratos de representación, donde se paga al autor un porcentaje sobre el total de entrada del público reportado en taquilla); repertorio utilizado

⁵⁶⁰ Art. 106, Inc. 8, LDADC.

Los supuestos antes indicados presumen la existencia de dolo por parte de los sujetos activos que participan en el delito, además, implica un perjuicio directo al patrimonio del autor o titulares de los derechos de explotación.

2.2.2.6. Reproducir una obra o fonograma sin la autorización escrita del titular del derecho;⁵⁶¹ delito sancionado con pena de dos a tres años.⁵⁶²

2.2.2.7. Importar, almacenar, distribuir, exportar, vender, ofrecer a la venta, guardar, arrendar o poner en circulación de cualquier modo reproducciones ilícitas de obras o fonogramas.⁵⁶³ Delito sancionado con una pena de dos a tres años de prisión.

2.2.2.8. Fijar o reproducir total o parcialmente la interpretación de un artista o ejecutante, fonograma o emisión, almacenar, depositar, distribuir, exportar, vender, arrendar o hacer circular esas reproducciones sin autorización escrita del titular.⁵⁶⁴ Delito sancionado con una pena de dos a tres años de prisión.

2.2.2.9. Infringir dolosamente el derecho de autor o derechos conexos para lograr una ventaja personal o para un tercero, con o sin fines de ganancia económica, de modo que se ocasione un daño económico al titular del derecho.⁵⁶⁵ Delito sancionado con una pena de dos a tres años de prisión.

Al igual que en la regulación de *las agravantes aplicables a las lesiones* de los derechos morales, en los delitos contra los derechos patrimoniales se tomará en cuenta dichas agravantes, de forma que cualquier infracción al derecho de autor o derechos conexos donde

⁵⁶¹ La reproducción de la obra o fonograma podrá ser parcial o total, original o modificada. Art. 107, Inc. 1, LDADC.

⁵⁶² Art. 107, LDADC.

⁵⁶³ Art. 107, Inc. 2, LDADC.

⁵⁶⁴ Art. 107, Inc. 4, LDADC.

⁵⁶⁵ Art. 107, Inc. 5, LDADC. Es importante destacar que el legislador señaló al redactar el texto de la norma jurídica especial, que la condición de esta tipificación será la de “que se cause un daño económico mayor a uno de poco valor”. Ello, para efectos de ratificar que el derecho de copia privada representa una limitación al derecho de autor o derecho conexo, pero cuando se trate de un abuso de esta limitación, la acción dolosa será sancionada por la Ley. (Ej. Hacer una copia privada del disco compacto de un artista para copia privada es permitido por la ley; pero hacer veinte copias para regalarlas a las amistades no representa el debido ejercicio del derecho de copia privada y crea un daño al patrimonio del artista perjudicado).

concurra alguna de esas circunstancias, se aumentará en un tercio la pena impuesta a los infractores.⁵⁶⁶

2.2.2.10. Evadir una medida tecnológica que protege una obra de derecho de autor o derechos conexos sin autorización del titular del derecho.⁵⁶⁷

Este delito implica el evadir las medidas tecnológicas que restrinjan el acceso a la creación intelectual; fabricar, importar, vender, facilitar o traficar con dispositivos o equipos que permitan realizar la evasión de esas medidas de protección establecidas para garantizar el respeto de los derechos sobre la creación intelectual. Delito penado con sanción de dos a tres años de prisión.

Además de la pena aplicable a este tipo de delito se impondrá una multa que no podrá ser superior a los veinticinco mil córdobas.

Por mandato de ley, se ha excluido de la aplicación de medidas penales actividades de bibliotecas, archivos, instituciones educativas, organismos públicos de radiodifusión no comercial sin fines de lucro.

2.2.2.11. Violar la protección de la información sobre gestión de derechos,⁵⁶⁸ al alterar o suprimir información sobre la gestión de derechos.⁵⁶⁹

⁵⁶⁶ Art. 108, LDADC.

⁵⁶⁷ Art. 111, LDADC.

⁵⁶⁸ Art. 12, Tratado OMPI sobre derecho de Autor; Art. 19., Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas – WPPT;

Art. 12, Tratado OMPI sobre derecho de autor.

Artículo 12. Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos.

1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna:

- i. suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;
- ii. distribuya, importe para su distribución, emita, o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

2) A los fines del presente artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de derechos" la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al público de una obra.

Art. 19, Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas – WPPT.

“Artículo 19. Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos. (1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos adecuados y efectivos contra cualquier persona que, con

Este delito es sancionado con una pena de dos a tres años de prisión más la aplicación de una multa pecuniaria no mayor de veinticinco mil córdobas.⁵⁷⁰

2.2.2.12. La Piratería.⁵⁷¹ La doctrina designa a ésta entre las lesiones al derecho patrimonial como delito tipificado de sumo perjuicio, se le designa como la "Conducta antijurídica típica contra el derecho exclusivo de reproducción. Consiste en la fabricación, la venta y cualquier forma de distribución comercial, de ejemplares ilegales"⁵⁷², indistintamente de la naturaleza de la obra o creación intelectual reproducida.

La crítica realizada a esta conducta antijurídica es que siendo un fenómeno con una presencia de amplio espectro dentro de la cultura y economía de todos los países, constituye una cadena directa e indirecta de perjuicios a los autores, titulares de derechos, editores, productores y trabajadores de la cultura al desplazar los productos legítimos por copias ilícitas, lo que se traduce en una afectación al Estado, al tratarse de actividades comerciales ilícitas que no contribuyen en nada a la labor de producción artística cultural.

conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado:

- i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;...
- ii. distribuya, importe para su distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

(2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por "**información sobre la gestión de derechos**" (negrilla fuera del texto original) la información que identifica al artista intérprete o ejecutante, a la interpretación o ejecución del mismo, al productor del fonograma, al fonograma y al titular de cualquier derecho sobre interpretación o ejecución o el fonograma, o información sobre las cláusulas y condiciones de la utilización de la interpretación o ejecución o del fonograma, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información est adjunto a un ejemplar de una interpretación o ejecución fijada o a un fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma."

⁵⁶⁹ Como se ha expresado de previo, el término *información sobre gestión de derecho* implica la información que identifica: al autor, artista, intérprete, ejecutante, productor, titular de derechos, obra, fonograma, interpretación, ejecución, términos y condiciones de contratación para utilizar la creación intelectual, número o código de la información adjunto al ejemplar.

⁵⁷⁰ Art. 111 bis, LDADC.

⁵⁷¹ Los actos de piratería han representado a través de toda la historia de la humanidad una de las mayores afectaciones al derecho de autores y artistas, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, de modo que éstos decidieron llevar su lucha de reivindicación hacia la esfera del derecho internacional. Lypszyc, Delia. *El ABC del derecho de autor. Op. cit.* p.17

⁵⁷² Lypszyc, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos. Op. cit.* pp. 560 - 561

En mucho se critica la justificación de ciertos sectores que expresan tener una aparente ventaja en su poder adquisitivo de las obras a bajos precios, sin embargo, se trata de una actividad que no crea ni genera progreso, sino que resulta ser conocida como "Actitud parasitaria... Nada aportan a la creatividad nacional; por el contrario, destruyen las bases de la industria local y tienen una influencia perjudicial...".⁵⁷³

2.2.3. *Lesiones Mixtas: Derecho Moral y Patrimonial.*

Nuestra legislación no efectúa una descripción de este tipo de delitos, sin embargo, por su naturaleza lesionan el derecho moral y patrimonial del autor o titular del derecho protegido.

De las conductas sancionadas previamente señaladas se reconocen como *lesiones al derecho moral y patrimonial*:

2.2.3.1. Comunicar públicamente la obra o fonograma sin consentimiento del autor.

2.2.3.2. Falsear la información relacionada con el uso o explotación económica de la obra en la identificación de los autores, entre otras.

La presunción de la doctrina es que existe dolo en la comisión de un delito en materia de derecho de autor o derecho conexos; sin embargo, corresponderá al procesado demostrar que su actuación se debió a un *error de hecho no imputable* a un acto deliberado de dolo.⁵⁷⁴

2.3. *Aplicación de sanciones pecuniarias por daños patrimoniales*

Dentro del proceso penal y sin perjuicio de la aplicación de correspondiente pena de prisión para casos en que exista un delito; nuestra legislación dispone la aplicación de multas pecuniarias que responderán a la gravedad del delito,⁵⁷⁵ y permiten responder por los perjuicios patrimoniales ocasionados.

Estas multas serán de tres mil a veinticinco mil córdobas, serán aplicadas por el Juez que dicte la correspondiente sentencia e imponga

⁵⁷³ *Ibid.* p. 563

⁵⁷⁴ *Ibid.* pp. 553.

⁵⁷⁵ Art. 108, LDADC.

la pena; juez que podrá, según corresponda, mandar a suspender la actividad comercial del condenado.

Debe destacarse que sin perjuicio de la aplicación del derecho penal, la ley deja abierta la acción legal en la vía civil para exigir compensación por indemnización de daños ocasionados.

2.3.1. Reglas aplicables para determinar daños patrimoniales

2.3.1.1. El beneficio dejado de percibir por el perjudicado, que se presuma que hubiese obtenido de no haber existido el ilícito.

2.3.1.2. La remuneración económica que se hubiese entregado en concepto de pago por la autorización brindada.

2.3.1.3. La totalidad de beneficios obtenidos por el infractor que actuare por dolo.

La determinación de la indemnización la hará el perjudicado, quien decidirá la aplicación de alguna de las reglas para cálculo de los perjuicios. La aplicación de las reglas será facultad de la autoridad judicial quien se ajustará al principio de equidad.

Además de lo señalado, la legislación plantea la posibilidad de que el juez mande a pagar al infractor las costas judiciales y gastos de honorarios entregados por el perjudicado a su abogado.⁵⁷⁶

2.4. Características de la Acción Penal

En nuestra legislación se establece que la acción penal es:

- a) Una acción de carácter público, es decir, perseguible de oficio por el Ministerio Público, sin tener que mediar denuncia de los particulares. Debe recordarse que uno de los principios del derecho de propiedad intelectual es proteger a la sociedad, haciendo prevalecer el interés social.
- b) Una acción ejercitable de modo temporal. Después de seis años de cometerse por última vez el delito, ésta prescribe, y se perderá el derecho de ejercerla judicialmente.

⁵⁷⁶ Art. 101, LDADC.

- c) Una acción independiente de la acción civil. Esta última característica es la adoptada y mayormente aceptada entre los doctrinarios que plantean que la acción penal

Actualmente, en nuestro país se discute la aprobación de las reformas al Código Penal, donde se contempla la aprobación de un capítulo especial dedicado a la regulación del delito cometido contra el derecho de autor y derechos conexos.

Nuestro país ha adquirido compromisos y obligaciones dentro del ámbito de protección del derecho de propiedad intelectual, a través de tratados internacionales,⁵⁷⁷ mediante los cuales se establece el deber

⁵⁷⁷ Arts. 41 y 44, ADPIC.

“Artículo 41. 1. Los miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme lo previsto en la presente Parte, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones, y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito, y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales, y con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distintos de los ya existentes para la aplicación de la legislación en general, ni afecta la capacidad de los miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y de los destinados a la observancia de la legislación en general.

Artículo 44. Mandamientos judiciales.

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas, para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o de tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la Parte II específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte, o cuando éstos sean incompatibles con la legislación de un Miembro podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada”.

estatal para hacer respetar el derecho de exclusividad brindado al titular de un derecho de propiedad intelectual.

3. Acciones civiles: el derecho de autor y derechos conexos

En algunas legislaciones se señala la compatibilidad e independencia de la acción civil y de la acción penal en materia de derecho de autor o derechos conexos. Asimismo, algunas van más allá y plantean la posibilidad de establecer dentro del proceso penal el señalamiento de daños a resarcirse por el principio de economía procesal, acción de resarcir que es la finalidad última del derecho civil.

No obstante lo señalado respecto de algunas legislaciones, la acción de resarcimiento de daños no podrá hacerse conjuntamente dentro del proceso penal y civil.

Nuestra legislación contempla el ejercicio de la acción civil como un medio de solicitar la indemnización pecuniaria por la violación del derecho de autor o derechos conexos,⁵⁷⁸ especialmente respecto de los derechos morales; así como el establecimiento de daños patrimoniales cuando se violentaren.⁵⁷⁹

3.1. Autoridad Competente

El procedimiento penal aplicable será el determinado por el Código Procesal Civil de nuestro país. La autoridad judicial competente para conocer de la tramitación de la acción civil será el juez civil que resulte competente en razón de su jurisdicción.

Debe recordarse que cuando se tratase de solicitar la adopción de medidas cautelares previas a la tramitación de la acción de fondo, será juez competente el juez de distrito civil de la jurisdicción donde se implemente la medida cautelar.

3.2. Clasificación de Acciones Judiciales Civiles

⁵⁷⁸ Art. 110, LDADC.

⁵⁷⁹ Art. 99, LDADC.

De acuerdo con el planteamiento de Ricardo Antequera Parilli,⁵⁸⁰ la ley sobre derecho de autor venezolana establece la posibilidad de que los titulares de algún derecho de autor o derecho conexos, ejerzan alguna de las siguientes cuatro acciones judiciales civiles:

3.2.1. *Acción Declarativa o de asertamiento*⁵⁸¹

Esta acción solicita el pronunciamiento de la autoridad judicial respecto de la existencia del derecho de autor alegado por el demandante.⁵⁸²

La interposición de esa acción judicial procede en aquellos casos donde se cumple el supuesto de que se tema que un tercero desconozca el derecho propio; cuando se tratase de una violación actual al derecho o cuando se pudiese dar una nueva violación a ese derecho.⁵⁸³

De lo anterior se desprende que este tipo de acciones procede ante el temor fundado de una futura violación del derecho, ante la actual violación del mismo o frente a la posible repetición de esa violación.

La sentencia emitida en la resolución de este tipo de procesos civiles, únicamente se limita a declarar o a negar el derecho demandado; no tiene carácter coercitivo de obligar a la parte que resultare perdedora. Asimismo, la jurisprudencia venezolana ha reconocido la posibilidad de ejecutar medidas preventivas ante esta acción declarativa. Asimismo, esta acción podrá acumularse a cualquiera de las acciones judiciales civiles inhibitoria o prohibitoria, a la de daños y perjuicios, así como a la acción de remoción o destrucción.

3.2.2. *Acción Inhibitoria, Prohibitoria o de condena*⁵⁸⁴

La acción inhibitoria, prohibitoria o de condena representa el medio a través del cual se manda prohibir futuras violaciones del derecho que se solicita sea tutelado. Este tipo de acción sólo podrá ser ejercido por

⁵⁸⁰ Antequera Parilli, Ricardo. *Derecho de Autor*. Tomo II. 2a Ed. Editorial Venezolana C.A. Caracas, Venezuela. 1998. p. 745.

⁵⁸¹ *Ibid.* pp. 746 a 749.

⁵⁸² Únicamente están legitimados para interponer esta acción los titulares originarios o derivados de algún derecho de explotación; sin embargo, no podrán hacer uso de esta acción los meros detentadores de licencias de uso (excepto cuando actuare por mandato expreso del titular del derecho).

⁵⁸³ La acción declarativa podrá invocarse con respecto a derechos patrimoniales, así como a derechos morales.

⁵⁸⁴ Antequera Parilli, Ricardo. *Op. cit.* pp. 749 a 753..

los titulares originarios o derivados del derecho que se pretende sea protegido.

La sentencia mediante la cual se concede la acción inhibitoria tiene efectos preventivos, de modo que se tutele el derecho respecto del que se tiene un temor fundado de que sea violentado; *la sentencia mediante la cual se concede la acción Prohibitoria* manda a suspender la comisión del acto violatorio del derecho que se solicita sea protegido.

Finalmente, *la sentencia de condena* procede cuando se demuestra la violación del derecho del demandante y se establece el pago de una multa por parte del infractor del derecho; la ley venezolana expresa que por reincidencia se aplicará una condena equivalente al doble de la multa.

La procedencia de este tipo de sentencia dependerá del cumplimiento de dos supuestos jurídicos: primero, que se haya demostrado la violación efectiva del derecho dentro del juicio civil, y segundo, que el demandante lo haya solicitado al presentar su escrito de demanda.⁵⁸⁵

3.2.3. Acción de Remoción o Destrucción⁵⁸⁶

Este tipo de acciones tienen como referencia la comisión de una violación pasada o actual del derecho; como resultado, se produce la fabricación de materiales (ejemplares) y bienes corporales (equipos y aparatos) cuya remoción o destrucción implica la defensa del derecho violentado o por ser violentado.

La legitimidad para accionar en el proceso civil corresponderá solo al titular originario o derivado de algún derecho de autor o conexos; algunas de las medidas adoptadas en el ámbito de protección del derecho por violentar o violentado son el retiro del comercio de los ejemplares; la destrucción de los materiales e instrumentos utilizados para la producción de bienes ilícitos.

Esta acción de remoción o destrucción es sin perjuicio del ejercicio de la acción de daños y perjuicios; ambas podrán ser acumulables.

⁵⁸⁵ En el ámbito del derecho civil se aplica el principio de justicia subrogada, donde el juez solamente atiende y resuelve los asuntos que le son solicitados por la parte interesada. El juez no podrá actuar de oficio ni podrá conceder más de lo solicitado por la parte demandante.

⁵⁸⁶ Antequera Parili, Ricardo. *Op. cit.* pp. 753 a 759.

3.2.4. Acción de Daños y Perjuicios⁵⁸⁷

Esta acción judicial civil procede contra el infractor condenado al que se le obliga a resarcir y compensar los daños y perjuicios causados sobre el derecho protegido.

La compensación del daño ocasionado al demandante procederá según el tipo de derecho violentado:

- Si se tratase de un derecho de explotación de una obra cuya gestión se realice a través de licencias de usos concedidas por entidades de gestión, el condenado deberá pagar un recargo del 50% del valor de la tarifa, siempre que no se demuestre que haya un daño superior.
- Si se tratase de un derecho de explotación cuya gestión se hiciera a título particular del titular, éste podrá demandar el pago de los daños.

⁵⁸⁷ Antequera Parili, Ricardo. *Op. cit.* pp. 759 a 761.

CAPÍTULO VIII

PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS "TRATADOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI"

1. Generalidades

El avance logrado en la protección jurídica en el campo del derecho internacional, ha representado un logro cualitativo para la obtención de soluciones integrales a los conflictos de intereses presentados en materia de aplicación del derecho nacional y del reconocimiento de los derechos de nacionales de otros estados que solicitan el respeto de sus derechos en un estado distinto del suyo.

El fenómeno de la globalización ha superado las expectativas de protección del derecho local y territorial, y en medio de un contexto que postula la inexistencia de fronteras y barreras para limitar el acceso al conocimiento, información y comercio, surge la necesidad de facilitar una apropiada regulación a ese acceso, y el respeto del derecho del autor y de los derechos conexos.

Desde el punto de vista comercial, la gran amplitud del ámbito de negociaciones existentes en la actualidad, ha llevado a ciudadanos de diferentes estados a realizar contratos para la adquisición de derechos sobre bienes y servicios, las obras de propiedad intelectual no son la excepción, sino una realidad cada vez mayor. A través de la historia, cuando surgían conflictos entre los contratantes de diferentes estados, el conflicto se nacionalizaba y se invocaba la intervención de la vía diplomática para resolver las diferencias entre los ciudadanos de estos estados.

Posteriormente se estableció la adopción de garantías comerciales a través de aseguradoras internacionales, sin embargo, la práctica demostró a los estados que se requería un marco jurídico mínimo que estableciera pautas básicas de cómo resolver los distintos conflictos ocurridos en el ámbito internacional comercial. Surgió así la aplicación de principios básicos para facilitar a los estados la determinación de las normas legales que debían imperar como compromisos y obligaciones.

Se ha impulsado la iniciativa de aprobación de acuerdos internacionales, mediante los cuales los estados se han comprometido a respetar y a colaborar de modo conjunto a la aplicación y regulación de normas mínimas de protección, mediante su integración dentro del texto de sus propias legislaciones nacionales.

Con el objeto de establecer garantías mínimas de respeto y protección a los derechos de los nacionales de los países suscriptores de las diversas convenciones internacionales, se ha regulado la aplicación de algunos principios básicos dentro del derecho internacional que puedan favorecer a los estados, al ser aplicables a todos por igual.⁵⁸⁸

La aplicación de esos principios permite a los nacionales de los estados suscriptores exigir un trato igualitario al brindado a sus propios nacionales, o la aplicación del derecho interno del Estado que sea más favorable al solicitante, cuando el trato brindado por su Estado de procedencia le sea menos favorable. Asimismo, se procura a través de éstos el respeto y tutela del derecho de propiedad intelectual por tratarse de derechos territoriales, y por la constante violación de éstos en estados distintos del Estado de origen del autor, artista intérprete o ejecutante, productor de fonogramas y organismos de radiodifusión.

La adopción del "*Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio*" ha representado un gran avance en esta materia.

Los principios fundamentales adoptados en derecho internacional son:

*1.1. Principio del Trato Nacional*⁵⁸⁹

Este principio de derecho internacional obliga a cada Estado suscriptor de un tratado internacional, a brindar al nacional de otro Estado suscriptor del mismo tratado, el mismo trato que daría a un ciudadano de su propio país.

⁵⁸⁸ Se exime de la aplicación igualitaria a estados que hubiesen hecho reservas al suscribir el tratado.

⁵⁸⁹ Art. 3, ADPIC.

“Artículo 3. Trato nacional. 1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC...”

Por ejemplo, si en Estados Unidos un autor registrara su obra y se le concediera el derecho exclusivo de explotación de la misma durante toda su vida y hasta cincuenta años después de fallecer, y luego este mismo autor solicitara el registro de su obra en Nicaragua, donde se reconoce al autor el derecho exclusivo de explotación toda la vida y hasta setenta años después de su muerte; Nicaragua está obligada a dar el mismo trato que el brindado a sus nacionales, y, por tanto, deberá conceder a este autor el derecho exclusivo de explotación de su obra durante toda su vida y setenta años después de fallecer.

En este ejemplo se observa que el Estado de Nicaragua no podría alegar que el autor tiene otra nacionalidad, y, por tanto, deberá dársele un trato distinto que el brindado a los ciudadanos nicaragüenses. El principio de trato nacional le obliga dar al ciudadano norteamericano el mismo trato que daría a un ciudadano nicaragüense.

*1.3. Principio del Trato de la Nación Más Favorecida*⁵⁹⁰

La aplicación de este principio permite al ciudadano de un Estado exigir que se le brinde el mismo trato favorable que el dado a un ciudadano de otro Estado distinto de aquel donde realiza las diligencias legales.

Por ejemplo: Cuando un ciudadano nicaragüense desee hacer una exportación de artesanías a España, y este Estado le exigiese pagar una garantía monetaria excesiva, conociendo que en el caso de El Salvador, España le exime del pago de la garantía monetaria excesiva para exportación de artesanías, el ciudadano nicaragüense podrá pedir

⁵⁹⁰ Art. 4, ADPIC.

“Artículo 4. Trato de la nación más favorecida.

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

- i. se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;
- ii. se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;
- iii. se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;
- iv. se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos
- v. se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.”

que se le brinde el mismo trato que al ciudadano salvadoreño, por ser el trato y derecho aplicable a éste más favorable que el concedido a él. España estaría obligada a brindar este mismo trato en el caso de que los tres estados fuesen miembros del mismo tratado internacional.

La aplicación de esos principios ha procurado la eliminación de tratos diferenciados, arbitrarios, caprichosos y antojadizos de estados que pudieran obstaculizar gestiones, reconocimiento o ejercicio de algún derecho adquirido; se trata de respetar el principio esencial de igualdad.

2. Tratados Internacionales

2.1. *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.*

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, mejor conocido en el ámbito internacional como: *Convenio de Berna*. Fue el primer acuerdo internacional adoptado en materia de protección del derecho del autor, se aprobó en 1866 y se revisó por primera vez en Berlín, en 1908,⁵⁹¹ desde entonces ha sido objeto de diversas revisiones.⁵⁹²

2.1.1. *Sujetos del Tratado*

Los primeros estados que suscribieron el Acta de la Convención de Berna de 1886, fueron diez: Alemania, Bélgica, España, Francia, Haití, Italia, Liberia, Reino Unido, Suiza y Túnez.⁵⁹³ No obstante, la convención internacional quedó abierta a la adhesión de todos los estados que estuvieran interesados en garantizar la protección del derecho de autor en su territorio para sus nacionales, así como para los nacionales de otros estados miembros del tratado.

A los estados adheridos al tratado internacional se les conoce como Estados Miembros o Estados Partes. Desde su adopción la Convención de Berna, se encuentra bajo la administración a la Organización de la Propiedad Intelectual - OMPI.

2.1.2. *Objeto del Tratado*

⁵⁹¹ Lipsyc, Delia. *Derechos de autor y derechos conexos*. Op. cit. p. 69.

⁵⁹² La 2ª revisión de la Convención de Berna se dio en la conferencia diplomática de Roma de 1928;

⁵⁹³ Lipsyc, Delia. Op. cit. p. 256.

El Convenio de Berna garantiza la protección de los derechos de los autores de las obras señaladas dentro del texto de la Convención y que nacen en el territorio de alguno de sus Estados Partes. De ahí que algunos juristas señalen que con el Convenio de Berna se asimiló en el repertorio nacional de cada Estado miembro las obras de los demás estados miembros; es decir, que cada estado reconoció mediante esta Convención la protección del derecho de autor tanto de las obras creadas por sus propios nacionales como de las creadas por autores de otros estados que fuesen parte de la Convención.

- a) Protege las obras literarias y artísticas expresadas en el campo literario, científico y artístico.⁵⁹⁴
- b) Establece que las obras protegidas gozarán de protección en todos los países miembros de la convención; protección que será aplicable al autor como a sus derechohabientes.⁵⁹⁵
- c) Reconoce el respeto al derecho de autor sin formalidades. Por ello, se estipula que ese derecho nace con la creación de la obra.⁵⁹⁶
- d) Reconoce el derecho moral que tiene el autor a la paternidad e integridad de su obra.⁵⁹⁷
- e) Reconoce la existencia de limitaciones al derecho del autor exclusivo para autorizar o prohibir la explotación patrimonial de la obra.⁵⁹⁸
- f) Establece un plazo mínimo de protección para las obras literarias, artísticas y científicas; el que no podrá ser menor a toda la vida del autor y hasta cincuenta años posteriores a su muerte.⁵⁹⁹

La fijación de este plazo de protección representó todo un proceso, así en el *Acta originaria de 1886* de la Convención no se señalaba un plazo específico de protección; posteriormente, la revisión del texto, en el *Acta de Berlín de 1908*, señaló como plazo mínimo de protección toda la vida del autor y hasta cincuenta años después a

⁵⁹⁴ Art. 2, Convención de Berna.

⁵⁹⁵ Art. 2, Inc. 6, Convención de Berna.

⁵⁹⁶ Art. 5 Inc. 2), Convención de Berna.

⁵⁹⁷ Art. 6 bis, Convención de Berna.

⁵⁹⁸ Arts. 2 bis, 10 y 10 bis, Convención de Berna.

⁵⁹⁹ Art. 7, Convención de Berna.

su muerte,⁶⁰⁰ y luego, la *revisión de Bruselas en 1948*, señaló como plazo mínimo de protección general toda la vida del autor y hasta cincuenta años después de su muerte; se dejó de aplicar el cotejo de plazos.⁶⁰¹

El plazo de protección será distinto al tratarse de un autor desconocido o anónimo, cuya duración será de cincuenta años contados desde que la obra haya sido accesible al público.⁶⁰²

- g) 2.1.2.5. Establece la regulación del derecho de participación en la reventa de obras de arte y manuscritos originales.⁶⁰³
- h) 2.1.2.6. Señala el decomiso de los ejemplares falsificados de la obra.⁶⁰⁴
- i) 2.1.2.7. Expresa el respeto de disposiciones de derechos más amplias a las dictadas en la Convención y que sean aplicadas por cualquier Estado miembro.⁶⁰⁵

2.2. Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión.

Fue el primer tratado internacional aprobado en materia de protección de los derechos conexos tanto de artistas intérpretes y ejecutantes, como de productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. El tratado se suscribió en Roma, el 26 de octubre de 1961, es decir, 75 años después de la suscripción de la Convención de Berna, la cual no ha sido objeto de revisiones.

En el texto de la Convención de Roma se dejó claro que los derechos reconocidos por ella no representarían perjuicio alguno a los derechos que tuviese el autor sobre una obra, ni contravención respecto de las

⁶⁰⁰ Aunque la revisión de 1908 de la *Convención de Berna* indicaba como duración del plazo mínimo de protección toda la vida del autor y hasta cincuenta años posteriores a su muerte, se dejó abierta la posibilidad de que en los países donde existiese un plazo mínimo menor del señalado, ese sería el que regiría. Se aplicó la *disposición del cotejo de plazos* entre estados, y no se podía reclamar la aplicación de un plazo de protección superior al que reconociera el Estado donde se invocará este derecho.

⁶⁰¹ Lipsic, Delia. *Derechos de autor y derechos conexos*. Op. cit. pp. 256 y 257.

⁶⁰² Art. 7, Inc. 3), Convención de Berna.

⁶⁰³ Art. 14 ter, Convención de Berna.

⁶⁰⁴ Art. 16, Convención de Berna.

⁶⁰⁵ Art. 7, Convención de Berna.

disposiciones reguladas a través de la Convención de Berna;⁶⁰⁶ así procuró la coexistencia de ambos derechos y evitar fricciones entre sí.

La Convención de Roma fue el resultado de la labor de tres organismos internacionales: la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Oficina Internacional de la Unión de Berna⁶⁰⁷ y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Actualmente la Convención se encuentra bajo la administración de los tres organismos internacionales: OIT, UNESCO y OMPI.

2.2.1 *Sujetos del Tratado*

Respecto de los estados que desearán formar parte de la Convención, éstos estarán obligados a suscribir de previo la *Convención Universal sobre Derecho de Autor o de la Unión de Berna* o ambas.⁶⁰⁸

2.2.2. *Objeto del Tratado*

- a) Regula la aplicación del *principio de trato nacional* entre los estados miembros de la Convención.⁶⁰⁹
- b) Señala el plazo mínimo de protección de los derechos patrimoniales en 20 años desde la fijación o de la actuación o de las emisiones.⁶¹⁰

Esta Convención no define qué son organismos de radiodifusión.

2.3. *Tratado sobre Derecho de Autor*

Conocido como "*Tratado Internet*", se suscribió en Ginebra en 1996. Considerado tratado marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, reconocido por sus siglas en inglés WCT. Entró en vigor a partir del 6 de marzo de 2002.⁶¹¹

⁶⁰⁶ Art. 1, Convención de Roma.

⁶⁰⁷ La *Oficina Internacional de la Unión de Berna* es la predecesora de lo que hoy es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.

⁶⁰⁸ Art. 23 y art. 24 párrafo 2º, Convención de Roma.

⁶⁰⁹ Art. 2, Convención de Roma.

⁶¹⁰ Art. 14, Convención de Roma.

⁶¹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: Preguntas más frecuentes; consultado en fecha: 25/5/07. Disponible en internet en: http://www.wipo.int/copyright/es/faq/faqs.htm#P47_5052

2.3.1 Objeto del Tratado

El tratado de la OMPI sobre derechos de autor establece disposiciones sobre la protección a autores de obras literarias y artísticas, así como a escritos, programas informáticos, bases de datos originales, obras musicales, obras audiovisuales, obras de arte y fotografías.

2.4. Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas

Al igual que el Tratado sobre derecho de autor, el *Tratado sobre la Interpretación o Ejecución y Fonogramas*, es considerado un tratado marco de la organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Se suscribió en Ginebra, Suiza, en 1996. Es reconocido por sus siglas en inglés WPPT. Entró en vigor a partir del 20 de mayo de 2002.

Objeto del Tratado

Este tratado internacional regula disposiciones especiales relacionadas con la protección de algunos derechos conexos que guardan un vínculo de relación con el derecho de autor; derechos de artistas intérpretes o ejecutantes y de productores de fonogramas.

2.5 Tratados Internet: "Tratado sobre Derecho de Autor, WCT" y "Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, WPPT".

Como quedara expresado previamente, los llamados tratados "Internet", son el resultado del esfuerzo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, por regular la protección del derecho del autor y derechos conexos, tanto de artistas intérpretes o ejecutantes, como de productores de fonogramas que detentan derechos exclusivos sobre el trabajo intelectual expresado en una obra creativa.

Con la adopción de estos tratados, se alcanzó un avance sustancial en la actualización y complementación de las normas internacionales existentes hasta ese momento. Así, se dio una adecuación entre las normas de protección del derecho de autor y derechos conexos, y el avance tecnológico que representó la existencia de una red de intercambio global de información, es decir, internet.

Con la adopción de estos tratados, los estados miembros se obligan a adoptar un marco jurídico de protección básico, a partir del cual los creadores y titulares de derechos exclusivos pueden decidir sobre la utilización de sus trabajos intelectuales; asimismo, les permite el reconocimiento del derecho a controlar las formas de uso y disfrute de éstas por parte de terceros o recibir compensaciones por ello.

*De este modo "Los Tratados aclaran por lo tanto que los derechos existentes siguen aplicándose en el entorno digital. También crean nuevos derechos aplicables al entorno de la red. Para mantener un equilibrio justo entre los intereses de los titulares de los derechos y los del público en general, los Tratados también aclaran que los países disponen de bastante flexibilidad a la hora de fijar excepciones o límites a los derechos aplicables en el entorno digital. Si se dan las circunstancias apropiadas, un país puede admitir excepciones para usos que se consideren de interés público, por ejemplo, para fines educativos o de investigación sin ánimo de lucro".*⁶¹²

Debe señalarse que estos tratados no sancionan la utilización de las obras dentro del espacio de internet, ya que ésta ha significado una importante herramienta tecnológica generadora de progreso para la humanidad en general.

La adopción de estos tratados por los Estados Miembros ha implicado el compromiso de éstos a brindar seguridad jurídica al derecho exclusivo de propiedad concedido por las convenciones internacionales a los titulares de esos derechos.

La implementación de estos tratados establece el deber gubernamental de aplicar *dos complementos*:

-- *El primer complemento tecnológico* conocido como "*la disposición contra la elusión*", señala la utilización efectiva de las tecnologías para dar protección al derecho de los titulares. Un ejemplo de este tipo de complemento es la creación de medidas de seguridad, a través de programas especiales que sólo permiten el acceso a bases de datos, donde el usuario podrá leer la información sin poder realizar copia alguna de la misma.

Este tipo de complementos tecnológicos han servido como mecanismos de restricción y detención de los actos de piraterías, empleados por los

⁶¹² *Ibid.*

titulares de derechos que procuran de esta forma contar con recursos eficaces contra la elusión de medidas tecnológicas.

-- *El segundo de los complementos tecnológicos* está referido a la *contratación de licencias que autoricen la comunicación pública de las obras*; dando la posibilidad al público de acceder a ellas mediante el espacio en línea, siempre que se respete los derechos de integridad de las obras y los datos relacionados con la fuente de información originaria.

Este tipo de complemento regula la obligación de los estados a prohibir los actos de alteración o supresión dolosa de la "*Información electrónica sobre gestión de derechos*".⁶¹³ De este modo se procura tutelar la confianza sobre la integridad del mercado virtual.

Nicaragua actualmente regula la implementación de los complementos tecnológicos señalados, al ser parte de los Estados Miembros que han adoptado estos tratados. La aplicación de estos complementos en el régimen del derecho interno, se logró a través de la aprobación de reformas y adiciones a las leyes especiales que regulan la materia.

2.6 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica – Estados Unidos de América – República Dominicana (DR – CAFTA).

Este tratado fue aprobado por nuestro país mediante el Decreto de la Asamblea Nacional No. 4371⁶¹⁴ y ratificado mediante el Decreto Ejecutivo No 77 – 2005.⁶¹⁵

2.6.1 Sujetos del Tratado

El Tratado DR – CAFTA fue adoptado por los países de Centroamérica, con excepción de Costa Rica e incluyendo a Belice; Estados Unidos de América y República Dominicana.

Llamándose a éstos Estados Miembros o Estados Partes.

2.6.2 Objeto del Tratado

⁶¹³ Tema abordado con mayor amplitud en el capítulo referido a infracciones y delitos cometidos contra el derecho de autor y derechos conexos.

⁶¹⁴ Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No 199, del 14 de octubre de 2005.

⁶¹⁵ Publicado en La Gaceta, Diario Oficial, del 20 de noviembre de 2005.

El objeto del Tratado DR – CAFTA fue establecer el fundamento de las relaciones de comercio entre los Estados Partes, señalando para los mismos deberes y obligaciones que contribuirían a su buen desarrollo.

Como parte de la regulación del tratado se aprobó un capítulo especial sobre la materia en su *Capítulo Quince: "Derechos de Propiedad Intelectual"*.

2.6.3 Obligaciones contraídas por las Partes del Tratado:

Sin perjuicio de las obligaciones contraídas por las Partes en lo concerniente a la materia de derechos de propiedad intelectual respecto de marcas, patentes, etc., algunas de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en cuanto al derecho de autor y derechos conexos, son:

- a) Como la obligación más relevante en el ámbito de compromisos adquiridos por los Estados Partes del tratado, se encuentra la obligación de cada Estado de implementar dentro de su legislación nacional la más amplia protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual,⁶¹⁶ entre éstos, el derecho de autor y derechos conexos, dentro del marco de compromisos adoptados dentro de ese tratado.⁶¹⁷

La reforma aprobada en 2005 a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, representó la demostración del interés nacional a cumplir con las obligaciones adquiridas en este tratado. Estas reformas actualmente están vigentes y han logrado mejorar y reforzar las acciones legales que permiten proteger y tutelar el derecho de autor y derechos conexos; fungen como valioso instrumento del derecho adjetivo que garantiza el respeto a estos preceptos legales.

- b) Ratificación o acceso a los tratados internacionales emitidos en el ámbito de la materia:

⁶¹⁶ Los convenios y tratados internacionales disponen a las Partes o Estados Miembros, un mínimo de condiciones exigibles para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ellos contraídas; la denominación "más amplia" plantea la posibilidad de aplicar un régimen de protección legal más efectivo aplicable por estos Estados. Esta protección puede ser mayor, pero nunca menor a la adquirida dentro de las obligaciones adoptadas por el tratado. Asimismo, debe recordarse la posibilidad de hacer exigible por parte de cualquiera de los nacionales de los Estados Miembros el "Principio de Trato Nacional" cuando el ámbito de protección brindado por esa legislación sea más amplio que el planteado en el Convenio o leyes de su Estado de origen.

⁶¹⁷ Art. 15.1, Inc. 1, DR – CAFTA

- i. Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996),⁶¹⁸
 - ii. Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonograma (1996)
 - iii. *Convenio sobre Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas*⁶¹⁹ (1974)⁶²⁰
 - iv. Los Derechos y Obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC,⁶²¹ Así como cualquier otro acuerdo sobre Propiedad Intelectual realizados bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.⁶²²
- c) aplicación del “Principio de Trato Nacional”. Principio que establece el otorgamiento del mismo trato favorable a los nacionales de los demás Estados Miembros en lo referente al goce y disfrute de sus derechos, tal como si se tratase de sus propios nacionales; este principio es fundamental en el ámbito del derecho internacional.⁶²³. La aplicación de este principio como beneficio será concedido tanto a las personas naturales como jurídicas de cualquiera de los Estados Miembros.
- d) Realización de proyectos de capacitaciones para educación y difusión sobre el uso de la propiedad intelectual y los derechos adquiridos con respecto de ésta; incluyendo el derecho de autor y derechos conexos.
- e) Respecto de las *obligaciones específicas señaladas*⁶²⁴ *en materia de derecho de autor y derechos conexos*, se acordó:
- f) Reconocimiento de la protección y ejercicio del derecho exclusivo⁶²⁵ del autor, artista, productor o titulares sobre la obra o creación intelectual.

⁶¹⁸ Art. 15.1, Inc. 2, DR - CAFTA

⁶¹⁹ Este tratado fijó el primero de enero de 2008 como fecha límite para cumplir con el compromiso de ratificar o acceder a este Tratado.

⁶²⁰ Art. 15.1, Inc. 4, DR - CAFTA

⁶²¹ La única excepción a esta disposición es la aplicación de procedimientos previstos en los acuerdos multilaterales sobre la materia de derechos de propiedad intelectual.

⁶²² Art. 15.1, Inc. 7, DR - CAFTA.

⁶²³ Art. 15.1, Inc. 8, DR - CAFTA.

⁶²⁴ Art. 15.4., DR - CAFTA.

⁶²⁵ El derecho exclusivo señalado incluye el derecho a autorizar o prohibir la reproducción de la obra o creación intelectual.

- g) Otorgamiento al autor, artista, productor o titulares de derechos, del derecho patrimonial de puesta a disposición del público, venta u otro tipo de transferencia propiedad sobre la obra.
- h) 2.6.3.5.3. Trato de igualdad en importancia tanto de los derechos del autor como de los titulares de derechos conexos,⁶²⁶ respecto de la autorización requerida para la realización de una obra fonográfica.
- i) 2.6.3.5.4. Establecimiento de los plazos de protección de estos derechos; como garantías de plazos mínimos de protección y la forma de computarse.
- j) 2.6.3.5.5. Aplicación de las disposiciones del Artículo 18 del Convenio de Berna y del Artículo 14.6 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre "Mutatis mutandis".
- k) 2.6.3.5.6. Respeto al derecho de toda persona para contratar de modo libre e individual en la transmisión de derechos patrimoniales de la obra.
- l) 2.6.3.5.7. Respeto al derecho adquirido por la persona que mediante contrato le sean concedidos, a fin de poder gozar plenamente de estos derechos.
- m) 2.6.3.5.8. Adopción de medidas que regulan y sancionen toda infracción, participación en la evasión de medidas tecnológicas efectivas implementadas para proteger las obras de derecho de autor o derechos conexos.
- n) 2.6.3.5.9. La facultad de cada Estado Miembro de señalar excepciones a las regulaciones del tratado en lo concerniente al uso para fines no comerciales de las obras, en caso de centros de educación, investigación, etc.⁶²⁷
- o) 2.6.3.5.10. Establecimiento de la *definición de*: artista, intérprete, ejecutante, fonograma, fijación, productor de fonogramas, publicación, radiodifusión y comunicación al público.⁶²⁸

⁶²⁶ El Tratado dispone expresamente que no habrá jerarquía en el establecimiento de ambos derechos. Art. 15.5, DR – CAFTA.

⁶²⁷ Art. 15.11.14, DR- CAFTA.

⁶²⁸ Art. 15.7.5., DR – CAFTA.

p) 2.6.3.5.11. En la esfera de *Protección de las Señales de Satélite Codificadas Portadoras de Programas*, se dispuso la *tipificación de los delitos* cometidos contra los derechos concedidos en la materia objeto de protección, al hacer, además, la descripción de conductas consideradas como ilícitas.

2.6.4. Entre las *Obligaciones Generales de los Estados Partes*⁶²⁹ de más relevancia se encuentran:

- a) La formalidad en la redacción de las resoluciones administrativas o judiciales dictadas en la materia, las que deberán hacerse públicas.
- b) La regulación dentro de las normas dictadas para protección de este tipo de derechos se expresa el deber de los Estados Partes a establecer adicionalmente *recursos civiles*⁶³⁰ para ser utilizados por los afectados, al incluir dentro de ellos daños compensatorios.
- c) El deber del Estado Miembro a señalar que en caso de cometerse una infracción contra esos derechos, indemnizaciones predeterminadas,⁶³¹ tal como lo contempla nuestra legislación.
- d) Regular dentro de los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes la facultad de sus autoridades judiciales de adoptar medidas cautelares previas, durante el proceso judicial o como resultado del mismo;⁶³² aplicar penas por la comisión de delitos, así como el establecimiento de multas pecuniarias.

Este Tratado dispone la potestad de otorgar incentivos a los proveedores de servicio como medidas de disuasión para eliminar el almacenamiento y transmisión no autorizados de copias ilícitas.

Cuando no proceda la actividad de disuasión, se establece de modo adicional la adopción de sanciones penales y civiles.

Finalmente, se puede concluir que el Tratado DR – CAFTA constituyó en su momento de adopción una noticia de discusión pública, pero que desde la perspectiva legal representó un instrumento esencial en el avance de la regulación y actualización de las normas jurídicas que protegen los derechos de propiedad intelectual en general, y del derecho de autor y derechos conexos en particular.

⁶²⁹ Art. 15.11, DR-CAFTA.

⁶³⁰ Art. 15.11.6, DR – CAFTA.

⁶³¹ Art. 15.11.8, DR – CAFTA.

⁶³² Art. 15.11.17, DR – CAFTA.

2.7 Otros instrumentos internacionales suscritos dentro del ámbito de la materia, son:

- a) *Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, científicas y artísticas*. Fue aprobada en Washington, en 1946.
- b) *Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre*. Aprobadas en la ciudad de Bogotá, en 1948.
- c) *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Se proclamó el 10 de diciembre de 1948, en París, por la asamblea General de las Naciones Unidas.
- d) *Convención Universal para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*. Fue Suscrita en Ginebra en 1952 y revisada en 1971.
- e) *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Adoptada el 19 de diciembre de 1966, en la ciudad de Nueva York.
- f) *Convenio Fonograma, Ginebra de 1971*.

3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

2.1. Antecedentes Históricos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI.

Los orígenes de la OMPI datan de 1893, cuando se creó la *Unión de Oficinas Internacionales para la Protección de la Propiedad Intelectual*, conocida como *BIRPI*, que fusionó dos uniones independientes: la Unión de París y la Unión de Berna, que fueron creadas por los convenios de París, 1883, y de Berna, 1886. La primera velaba por la protección de la propiedad industrial y la segunda por la protección de las obras literarias y artísticas. Ambas tuvieron su sede en Berna.

Posterior a la creación de la *Unión de Oficinas Internacionales para la Protección de la Propiedad Intelectual*, ésta se trasladó a Ginebra. Para entonces la Unión administraba solamente 4 tratados internacionales y organizó las reuniones internacionales de las convenciones.

La amplia demanda de gestiones y el ingreso de nuevos estados a la Unión, demostró que la misma en cuanto a su estructuración y labor era insuficiente; por lo cual en la *Convención de Estocolmo de 1967*, se nombró como sucesora de la BIRPI a la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI*, que se constituyó en el 14o. organismo especializado de Naciones Unidas, mediante la resolución 3346 (XXIX) de la Asamblea General.⁶³³

La OMPI inició sus actividades el 26 de abril de 1970;⁶³⁴ actualmente tiene su sede en Ginebra, Suiza, y se le asignó la administración de 23 convenios y tratados internacionales, a través de los que estructura la protección jurídica internacional de la propiedad intelectual y sus sistemas de registro.

⁶³³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: Preguntas más frecuentes; consultado en fecha: 25/5/07. Disponible en internet en: http://www.wipo.int/copyright/es/faq/faqs.htm#P47_5052

⁶³⁴ Díez de Velasco, Manuel. *Las Organizaciones Internacionales*. Ed. Tecnos. 12ª ed., Madrid, 2002. p. 369.

BIBLIOGRAFÍA

Astudillo Gómez, Francisco, *La protección legal de las invenciones*, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 1995

Bendaña Guerrero, Guy José, *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*, 1 Ed., Hispamer, Managua, 1999

-----, *Curso de Propiedad Industrial*, 1 Ed., Hispamer, Managua, 1999

-----, *Estudio de las nuevas leyes de propiedad industrial*, 1 Ed., PAVSA, Managua, 2003

Botana Agra, Manuel José, *Las denominaciones de origen*, Madrid, V. No. 2, 2001

Bercovitz, Alberto, *Apuntes de Derecho Mercantil*, Aranzandi, 2da. Ed., Navarra, 2001

Breuer Moreno, Pedro C, *Tratado de Marcas*, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1946

Diccionario FHER del Español Básico. Librifera S. Coop. Bilbao, España. 2001

Fernández, Marcos, A., *Condiciones generales de competencia en Panamá*, CEPAL, México, 2004

Fernández Sánchez, Esteban, *Estrategia de Innovación*, Madrid, 2005

Jalife Daré, Mauricio, *El valor de la propiedad intelectual*, Ed. Juris Tantum, 2001

-----, *Marcas, aspectos legales de las marcas en México*, 5ta. Ed., Sista, México, 2000

Karla Beier, Fridrich, *Derechos intelectuales*, Astrea, Buenos Aires, 1986

Martín, Abel. *Formas de ejercicio de los derechos intelectuales sobre las interpretaciones audiovisuales*. AISGE. Colección de Propiedad Intelectual: "Interpretaciones Audiovisuales". Ed. Reus, S.A. Madrid. 2000

Masacre Fuentes, José. *Los efectos de la patente en el comercio internacional*. Librería Bosch. Barcelona. 1989

Mathely, Paul, *Le Droit Français des Signes Distinctives*, París, 1984

Montero Aroca, Juan. *La Legitimación Ad Causam de las Entidades de Gestión Colectiva de los Derechos Intelectuales de los Artistas Intérpretes. Interpretaciones Audiovisuales*

Ortega Doménech, Jorge: "El resurgimiento europeo del 'Droit de Suite' o derecho de participación en la reventa de obra plástica". AISGE. Colección de Propiedad Intelectual. Anuario de Propiedad Intelectual

Ortiz Blanco, Luis, Guirado Galiano, *Derecho de Competencia Europeo y Español*, V. II, Madrid, 2004

Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, 3ra Ed., Albeledo-Perrot, Buenos Aires

Pachón Muñoz, Manuel, *Protección de los Derechos de Propiedad Industrial*, Bogotá, 1986

-----, *Apreciaciones sobre la actualidad de la propiedad industrial en Colombia*, Revista de Derecho, Issue 2, 1993

Pérez de la Cruz, Antonio, en Uría-Menéndez, *Curso de Derecho Mercantil*, Madrid, 1999, tomo I, Civitas

Pouillet, Eugène, *Traite des Marques de Fabrique et de la Concurrente Déloyale et Tous Genres*, París, 1912

Rivas Miras, Fernando Alfonso y Solís Ramírez, Ana Isabel, "Sistema de la información y sistema de patentes: los casos México y Corea del Sur", *Revista Mexicana de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico*, México, julio 2003, Vol. 3

Robleto Arana, Cristian Alberto. *Derecho de Sociedades Mercantiles*. Managua. 2006

Rodríguez Toquero, Pilar. "Aspectos jurídicos de alcance general". AISGE: Colección de Propiedad

Sánchez Calero, Fernando, *Instituciones de Derecho Mercantil*, V.I., McGraw Hill, 24 Ed., Madrid, 2001

Serrano Fernández, María. "Contratos en Torno a la Edición". AISGE: Colección de Propiedad Intelectual. Ed. Reus, S.A. Madrid. 2001



Zapata, Fernando. "Protección de las interpretaciones audiovisuales en los países latinoamericanos y del Caribe". AISGE: Colección de Propiedad Intelectual: "Interpretaciones Audiovisuales"

Internet

Enciclopedia Wikipedia. (Consultado: 23 de enero de 2007) (en línea) (disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor)

Enciclopedia *Wikipedia, la enciclopedia libre*, Propiedad industrial, consultado: 27-12-2006 disponible en internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/propiedadindustrial>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 166-IP-2006, Quito, 4 de diciembre

[consultado:4 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/166-IP-2006.doc>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, indicaciones geográficas [consultado 11/01/07] [en línea], disponible en internet: <http://www.wipo.int/portal/index.html.es>

Oficina Española de Patentes y Marcas - Todo sobre la propiedad industrial, consultado: 27/12/06, disponible en internet: http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495168&cl=assIdioma=_es_es&idPage

COAPI - Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, disponible en internet: consultado: 18-03-07 <http://www.coapi.org/pruebas/int-quees2-1.htm>

Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales, e Indicaciones Geográficas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Primera Sesión Ginebra del 13 al 17 de Julio de 1998, Art. 2.3, consultado: 25-03-07, disponible en internet: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_1/sct_1_3.doc.

Patentes y Marcas [consultado: 01-01-07] [en línea]: disponible en internet: <http://www.newpatent.es/faqs.php#id20>

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. A Marcas [consultado: 01-01-07], [disponible en Internet]: http://www.sapi.gob.ve/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=68

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 4-IP-95, Quito, 15 de diciembre de 1996 [consultado: 2 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/4-ip-95.doc>

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. A Marcas, Preguntas más frecuentes, Patentes y Marcas [consultado: 01-01-07] [disponible en Internet]: http://www.sapi.gob.ve/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=68

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 114-IP-2005, Quito, 31 de agosto de 2005 [consultado: 2 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/114-ip-2005.doc>

Diccionario de la Lengua Española, 22 Ed. [consultado: 04/04/07] [en línea] disponible en internet: [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=en vase](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=en+vase)

Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, congreso de Ginebra del 19 al 23 de junio 2004 [consultado 04-04-07] [en línea] disponible en internet: http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q181_ES.pdf

Pachón Muñoz, Manuel, *Op. cit.*, p. 47; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 114-IP-2005, Quito, 31 de agosto de 2005 [consultado: 2 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/137-ip-2004.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 26-IP-2003, Quito, 23 de abril de 2003 [consultado: 2 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/26-ip-2003.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 166-IP-2006, Quito, 4 de diciembre

[en línea:] disponible en internet:

<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/166-IP-2006.doc>

Cantero Silva, Marcial, El principio denominado "agotamiento del derecho de marca", Revista Jurisprudencial del Sur, consultada: 4 de abril de 2007, en línea, disponible en internet:

<http://www.dpi.bioetica.org/canterosilva.htm>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 26-IP-97, Quito, 25 de mayo de 1998 [consultado: 2 de abril 2007] [en línea:] disponible en internet:

<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/26-ip-97.doc>

Martínez Medrano, Gabriela; Gabriela, *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*; Buenos Aires, consultado el 13 de abril de 2007, en línea, disponible en internet:

<http://www.dpi.bioetica.org/medrano2.htm>

Martínez Medrano, Gabriela; Gabriela, *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*; Buenos Aires, consultado el 13 de abril de 2007, en línea, disponible en internet:

<http://www.dpi.bioetica.org/medrano2.htm>

Martínez Medrano, Gabriela. *La protección judicial de la marca: acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marca*; Buenos Aires, consultado el 13 de abril de 2007, en línea, disponible en Internet: <http://www.dpi.bioetica.org/medrano2.htm>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, indicaciones geográficas, consultado [11-01-07] [en línea] disponible en internet:

http://www.wipo.int/about-ip/es/about_geographical_ind.html

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Proceso 75-IP-2000; Quito, 18 de abril 2001 [consultado 07-04-2007] [en línea], disponible en internet:

<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/75-IP-2000.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Proceso 229-IP-2005; Quito, 3 de marzo 2006 [consultado 07-04-2007] [en línea], disponible en Internet:

<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/229-IP-2005.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Proceso 229-IP-2005; Quito, 3 de marzo de 2006 [consultado 07-04-2007] [en línea], disponible en Internet:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/229-IP-2005.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Proceso 229-IP-2005; Quito, 3 de marzo de 2006 [consultado 07-04-2007] [en línea] disponible en internet:
<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/229-IP-2005.doc>

Zamudio, Teodora, *Requisitos de patentabilidad* [consultado 17-01-07] [en línea] disponible en [internet:
<http://www.biotech.bioetica.org/clase6-17.htm>, 17/01/07]

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 33-IP-2006 [consultado 8 de abril 2007] [en línea] disponible en internet:
[<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/33-IP-2006.doc>]

Diseños Industriales, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, http://www.wipo.int/about-ip/es/industrial_designs.html, 21 de febrero de 2007

Secretaría de Relaciones Exteriores de México (consultado: 23 de enero de 2007). (En línea) (disponible en internet:
http://www.sre.gob.mx/oi/zB04g_OMPI_01.htm

Rodríguez Toquero, Pilar. *Aspectos jurídicos de alcance general*. AISGE. Colección de Propiedad Intelectual. Interpretaciones Audiovisuales. Ed. Reus, S.A. Madrid, 2000

Castro Bonilla, Alejandra. "*Costa Rica: El derecho de autor como un derecho humano*". Revista Electrónica de Derecho Informativo – REDI. No 50 de agosto de 2002. (Consultado: 12 de abril del 2007). (en línea) (disponible en internet:
<http://premium.vlex.com/doctrina/REDI-Revista-Electrónica-Derecho-Informático/Costa-Rica-derecho-autor-como-derecho-humano/2100-167328,01.htm/>)

Legislación nacional, extranjera y convenciones

Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Reformada por la Ley N°. 580, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, La Gaceta No. 60, del 24/03/06

Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Decreto No. 83-2001, aprobado el 4 de septiembre de 2001, publicado en La Gaceta No. 183, del 27 de septiembre de 2001

Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, del 20 de febrero de 1929, aprobada en mayo de 1934. En vigencia desde el 18 de octubre de 1934. La Gaceta No. 233 del 18-10-34

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Decreto de Aprobación de Adhesión de Nicaragua al Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, Acta de Estocolmo 1967. Decreto AN 1244, aprobado el 29 de febrero de 1996, La Gaceta No. 43, del 1 de marzo de 1996

Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana. Ratificación del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos de América-República Dominicana (CAFTA-DR). Decreto No.77-2005, aprobado el 19 de octubre de 2005. Publicado en La Gaceta No. 203, del 20 de octubre de 2005

Arreglo de Niza, Clasificación Internacional de Productos y Servicios de la Marca. Decreto No. 082-2002, publicado en La Gaceta No. 12, del 17 de enero de 2003

TLC entre México y Nicaragua, que contiene un capítulo XVII P.I. Decreto No. 4898, del 26 de junio de 1998, publicado en La Gaceta No. 121, del 30 de junio de 1998

Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ley No. 312, aprobada el 6 de julio de 1999, La Gaceta No. 166 y 167, del 31 de agosto y del 1 de septiembre de 1999, y sus reformas del 24/03/06.

Ley de Promoción de la Competencia, Ley No. 601, aprobada el 28 de septiembre de 2006, publicada en La Gaceta No. 206, del 24 de octubre de 2006

Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas. BOE núm. 294, del 8 de diciembre

Ley de Equidad Fiscal. Ley No. 453, La Gaceta No. 82, del 6 de mayo de 2003

Ley No. 540, aprobada el 25 de mayo de 2005. Publicada en La Gaceta No. 122, del 24 de junio de 2005

Ley de Medicamentos y Farmacia, Ley No. 292. Aprobada el 16 de abril de 1998. Publicado en La Gaceta No. 103, del 4 de junio de 1998

Sentencias del TJCE "*Centrafarm c/ Sterling Drug*" del 31-10-1974; "*Merck c/ Stephar*" del 14-07-1981; "*Pharmon c/ Hoescht*" del 09-07-1985 y "*Dansk Supermarked A.S. c/ A.S. Imerco*" del 22-01-1981.

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España. Título IV: Las Entidades de Gestión de los derechos reconocidos en la Ley

AISGE. Colección de Propiedad Intelectual. *Anuario de propiedad intelectual: 2001*. Ed. Reus, S.A. Madrid. 2002

Ley No. 354, Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales. Aprobada el 1 de junio de 2000, y publicada en La Gaceta Nos. 179 y 180, del 22 de septiembre de 2000, y

Decreto No. 88-2001, Reglamento de la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales

Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas del 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y modificado el 28 de septiembre de 1979, y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de Marcas del 27 de junio de 1989, y modificado el 3 de octubre de 2006. (Nicaragua no es parte de dicho arreglo).

Tratado de Cooperación en materia de Patente (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001. Nicaragua se adhirió al Tratado según consta en el Decreto No. 60-2001, aprobado el 26 de junio de 2001, publicado en La Gaceta No. 129, del 9 de julio de 2001. Aprobado por Decreto A.N. No. 3245, aprobado el 13 de febrero de 2002, publicado en La Gaceta No. 38 del 25 de febrero de 2002

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, y modificado el 28 de septiembre de 1979. Acuerdo Ministerial No. 082-2002. Aprobado el 11 de noviembre de 2002, publicado en La Gaceta No. 12 del 17 de enero de 2003

Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (CGIPMC)

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes. Decreto No. 79-2005, Adhesión publicada en La Gaceta D.O. No. 213 del 3 de noviembre de 2005, y Decreto A.N. No. 4539. Aprobación publicada en La Gaceta D.O. No.60, del 24 de marzo de 2006. Disponible en internet en la página de la OMPI:

[http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/trtdocs_wo002.html#intro]

Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 (CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES). Acuerdo No. 082-2002, publicado en La Gaceta, D.O. No. 12 del 17 de enero de 2003, disponible en internet:

[<http://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/index.html>]

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Decretos No. 1013 y 47-95, Ratificación del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), La Gaceta D.O. Nos. 138 y 141 del 25 de julio de 1995.

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América, acerca de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Decreto No. 68-98, del 27 de octubre de 1998, publicado en La Gaceta D.O. No. 214, del 10 de noviembre de 1998.

Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos de América y República Dominicana (CAFTA-DR). Decreto A.N. No. 4371, Aprobación publicada en La Gaceta D.O. No. 199, del 14 de octubre de 2005, y Decreto No. 77-2005. Ratificación, publicada en La Gaceta D.O. No.203, del 20 de octubre de 2005.

Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 (**Clasificación internacional de patentes**). Acuerdo No. 082-2002, publicado en La Gaceta D.O. No. 12, del 17 de enero de 2003.

Arreglo de Locarno, del 8 octubre de 1968 (**Clasificación internacional de dibujos y modelos industriales**). Acuerdo No. 082-2002, publicado en La Gaceta D.O. No. 12, del 17 de enero de 2003.

Adhesión y Aprobación al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de Patentes y su Reglamento. Decreto No. 79-2005, Adhesión publicada en La Gaceta D.O. No. 213, del 3 de noviembre de 2005, y Decreto A.N. No. 4539. Aprobación publicada en La Gaceta D.O. No.60, del 24 de marzo de 2006.